Canada

Supplying or Acquiring Technology: A Canadian Business Guide to Structuring and Negotiating Technology Transfer Agreements

REPORT No. 2/86

OFFICE OF INDUSTRIAL
INNOVATION

INNOVATION

Government of Canada
Regional Industrial Expansion

Gouvernement du Canada
Expansion industrielle régionale

86-06625/

Supplying or Acquiring Technology:
A Canadian Business Guide to
Structuring and Negotiating Technology
Transfer Agreements

Technology Transfer Services
Office of Industrial Innovation
Department of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Canada
January, 1986

©Minister of Supply and Services Canada 1986

Cat. No. C2-95/1986E

ISBN 0-662-14914-9

FOREWORD

In today's world of rapid technological change, new technologies are the key to economic growth and industrial development. Canada's economic health depends on its ability to improve its productivity and competitiveness through the development, acquisition and successful exploitation of technology and innovation in all sectors of industry. An essential element in the acquisition and exploitation of best practice technology and innovation is technology transfer.

Original innovations can come from firms, government laboratories, educational institutions or independent research organizations in Canada and throughout the world. This publication has been prepared to assist in promoting the concept and process of technology transfer as a commercial transaction. It is meant to provide general information and guidance to anyone who is a newcomer to the methods and processes of technology transfer. It is not intended to provide its readers with instant solutions and answers to all the complexities of the technology transfer process. It will provide basic information and help the reader gain some familiarity with the legal aspects of negotiating and drafting technology transfer agreements. Involving a lawyer/consultant specialized in technology transfer issues is certainly advisable and recommended, but the extent of such valuable yet costly assistance will depend upon, among other factors, the knowledge and experience of the client in the process of technology transfer.

This publication was produced under contract between the Department of Regional Industrial Expansion and A.R. Szibbo, barrister and solicitor, who has extensive experience in the field of technology transfer. Mr. Szibbo is with the firm of Russell & DuMoulin in Vancouver, British Columbia. We fully recognize the considerable effort that made the preparation of this guide possible. The views expressed and suggestions contained in these materials, however, are solely those of the author and are not necessarily endorsed by the Department of Regional Industrial Expansion.

We are interested in knowing what readers think of the utility of this guide and would, therefore, greatly appreciate receiving your views, comments and suggestions. We would also be pleased to hear from you if you need information, advice or

referral to appropriate sources of assistance on topics related to technology transfer. Please address such correspondence and enquiries to:

Technology Transfer Services
Office of Industrial Innovation (EOII)
Department of Regional Industrial Expansion
235 Queen Street, Floor 05E
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Telephone: (613) 995-2235

TABLE OF CONTENTS

	Page
INTRODUCTION	
What Constitutes the Transfer of Technology	1
CHAPTER I	
What is Technology and What is the Transfer of Technology?	4
Why Get Involved in a Technology Transfer?	5
Other Factors That Influence Technology Transfer Decisions	8
CHAPTER II	
When to Transfer Technology	10
How to Select the Right Party	10
CHAPTER III	
Is Legal Advice Necessary?	13
The Process of Negotiating a Technology Transfer Agreement	14
The Legal Status of Technology Transfer Agreements in Canada	17
Other Requirements	17
- Registration	17
- Writing	18
- Compulsory licensing provisions	19
- Provisions relating to anti-competitive behaviour	19
- Financial and statistical reporting requirements	20
- Control of technology exports	20
CHAPTER IV	
Putting Together a Technology Transfer Agreement	21
Definitions and Concepts	21
- Patents	22
- Trademarks	23
- Industrial design	23
- Copyright	23
- Trade secrets, "know-how", "show-how"	24

Other Useful Definitions 25
The System Approach 26

CHAPTER V

Different Methods of Transferring Technology 27
- Purchase 27
- Licensing 28
What Rights are Required? 30
- Territory 31
- Time period for each of the rights 31
- Exclusivity 32
- Field of use 32
- Market restrictions 32
- Re-transferring the technology 32
- Pre-emptive rights 33
- Extent of use 33
- Manner of use 33
- Reproduction limitations 33
- Price 33
- Payment 36
Obligations of the Supplier 37
Obligations of the Recipient 39
Termination 42
Limitation of Legal Liability 43
Taxation 44
International Provisions 45
Miscellaneous Common Provisions 46
Attachments 46

APPENDICES

A Technology - Viewed as Relating to One or More of Three General Categories 49

B Identifying the Scope of the Technology - Industry-Specific 50

C Identifying the Scope of the Technology - Process/System-Specific 51

D Identifying the Scope of the Technology - Product-Specific 52

E	Identifying the Scope of the Technology Rights - Industry-Specific	53
F	Identifying the Scope of the Technology Rights - Process/System-Specific	54
G	Identifying the Scope of the Technology Rights - Product-Specific	55
H	Identifying the Qualifications and Restrictions - Rights to Technologies	56
I	Identifying the Qualifications and Restrictions - Rights to the Products of the Technology	57
J	Levels of Protection for Technology	58
K	Identifying the Necessary Documentation - Rights to the Technology and the Manner in which the Technology is Protected	59
L	Technology Deliverables	60
M	Useful Definitions	61
N	Example of a Description of a Deliverable - Documentation	68
O	Summary of a Case Study	71
P	Selected Bibliography	74

INTRODUCTION

What Constitutes the Transfer of Technology?

Try to visualize the following situations and identify the one element that they all have in common:

During negotiations involving the sale of telecommunications equipment, the supplier is asked to provide the technology necessary for the buyer to maintain the equipment and to manufacture spares.

A company that is in the process of buying another organization which produces advanced technology robotics products becomes concerned about whether or not it has taken all the steps it can to acquire the rights to the technology to prevent conflicting claims of ownership by other parties.

A corporation, while establishing franchising operations for heavy equipment leasing, questions whether it can maintain control of the know-how being provided to the franchisees.

An organization is preparing to finance a microcomputer production joint venture in co-operation with two other parties who will be contributing the technology and wishes to assure itself that the resulting joint venture will receive the technology necessary to make it technically viable.

A corporation proposes to manufacture a biotechnology product under a licence agreement, but has difficulty in agreeing with the technology owner on royalty terms.

An organization which is requested to provide engineering and technical consulting services for an atomic energy power plant to a potential competitor, decides to limit opportunities for that customer to actually become a competitor.

A corporation intent on acquiring software to use in controlling its internal accounting operations is concerned that the software will not be supported, maintained and upgraded in the future if the software supplier goes out of business because of its unstable financial position.

A Canadian company that has just been awarded a tender for the supply of a petrochemical plant on a "turnkey" basis in an African country realizes that the technology it is committed to provide to the purchaser has never been distributed outside its own organization, and is not in a form readily available for packaging, delivery or implementation in a foreign country.

All the above scenarios involve a common element -- the transfer of technology. Virtually any technology can be transferred. It can occur to varying degrees, for varying purposes and in many fields of activity. The parties may have differing concerns and their expertise may range from technological sophistication to no prior exposure to this field. The extent of involvement with technology as an item itself may range from almost non-existent (purchase of product), to minimal (supply of equipment with know-how relating to its use), to moderate (transfer of technology with associated manufacturing know-how), to extensive (co-production project), to maximum (joint ventures).

Today, some aspect of technology is present in almost every business transaction. Although technology is obviously a central element of high technology companies, new innovations and developments in technology are increasingly important prerequisites for the well-being of the more traditional industries.

This booklet, consisting of basic introductory material, is directed to the individual, whether vice-president of corporate development, or director of licensing of a corporation or a sole proprietor, who finds it necessary to handle the transfer of technology despite a relative lack of experience and skill in arranging and successfully concluding a technology transfer.

Technology transfer is, in many cases, a complex process which does not lend itself to easy solutions. It is not well understood by most people, including some of those who do have expertise in arranging various other types of agreements. Its legal aspects usually involve laws relating to "industrial and intellectual properties" (industrial design, patents, trademarks and copyright) which, in themselves, ordinarily constitute an esoteric and specialized field. Acquiring a grasp of the legal principles involved in any particular transaction is made even more difficult by the fact that in Canada these laws, as well as the related law of trade secrets, have not kept pace with advances in many high technology fields such as computers, telecommunications and biotechnology. The scope of the application and protection offered by existing laws is uncertain at best, and non-existent otherwise. When the laws finally do change from time to time, a further dimension of their interpretation by the courts arises.

These issues, together with the changing nature of both technology itself and the environment in which it exists,

make it apparent that no standard approach or agreement can be used as a universal guide for the structuring of a successful technology transfer. Unfortunately, in some circumstances the nature of the technology may be difficult to evaluate until after legally binding commitments have been made. Thus, misleading or totally wrong assumptions may be included within an agreement that does not reflect the desired relationship. As added complications, while some governments turn a blind eye to the process of technology transfer, many others regulate it with a vengeance.

The purpose of this booklet is to assist the Canadian business person in effectively structuring a successful technology transfer by providing the basic techniques for dealing with the following components of the technology transfer process:

Laying the groundwork for selecting the other party to the agreement;

Choosing the basic structure of the technology transfer agreement;

Establishing a position on the major business and legal issues in the transfer of technology;

Providing selective references for further information resources.

Apart from the above, there are additional important concerns which must be addressed in technology transfer, but which are not dealt with in this publication, either because of their legal complexity or because the features of these issues are particular to each individual case. Therefore this booklet does not attempt to deal with the following:

Determining the needs and requirements of a party for a particular technology or its exploitation;

Identifying the other parties which have or require the technology;

Evaluating and choosing any particular type of technology for exploitation, adaptation or absorption;

Completing the technology transfer agreement in detail.

CHAPTER I

What is Technology and What is the Transfer of Technology?

"Technology" is a generic word which covers knowledge in most areas of human endeavour including such diverse areas as computers, industrial processes, business trade secrets, consumer goods and natural resource exploitation. The definition of "technology" can be as encompassing or as narrow as the various users and uses require. One definition, used by the World Intellectual Property Organization in its Licensing Guide For Developing Countries (WIPO Publication No. 620(E) 1977) states that "technology" means:

> "systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process, or the rendering of a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skills, or in the services and assistance provided by experts for the design, installation, operation or maintenance of an industrial plant, or for the management of an industrial or commercial enterprise or its activities."

"Technology transfer" is the transmission, and occasionally the creation, of such knowledge with or without the concurrent transfer of goods and services. The effect of technology transfer can be revolutionary or it can be non-existent, depending upon the incentives of both parties in the transfer to succeed, the methods of the transfer and the obstacles to the technology dispersal. The technology transfer process consists of several stages which blend imperceptibly into each other, and includes:

> Identification of the technology needs of the potential recipient;
>
> Acquisition of information on alternative sources of technology by the potential recipient;
>
> Packaging and dissemination of information on technology by its owner to potential users in order to find the right recipient;
>
> Evaluation and selection of the most appropriate technology and the most appropriate supplier;

Preparation of offers to participate in a technology transfer and negotiation of the appropriate concepts and approaches in the technology transfer;

Completion of the contractual details, execution of the final legal documentation and acquisition of government approvals required;

Adaptation of the technology to the recipient's local needs;

Absorption of the technology by the recipient;

Exploitation of the technology to its optimum in the recipient's environment.

Why Get Involved in a Technology Transfer?

Companies sometimes question whether they should make their technology available to others, and may insist upon retaining it for their own use and exploitation. There are several possible benefits of technology transfer to the supplier of technology:

The supplier is provided with supplementary revenue on its research and development investments.

The supplier obtains the use or benefit of additional facilities and technology for further research and development from the recipient.

The supplier obtains the benefit of the recipient's knowledge of the local market and its existing marketing strength.

Technology transfer establishes the recipient as a market for both the supplier's spare parts and maintenance services for the transferred technology.

The supplier obtains the benefit of the recipient's access to low-cost labour and materials.

The supplier may receive, in return, the recipient's technology which is an improvement on or is complementary to the original technology.

The transfer may allow the testing of a market with less risk than direct local sales by the supplier.

Technology transfer permits a market to be serviced which is too large for the supplier, or which is not otherwise available due to local government regulation, e.g. requirements to buy domestic products, import restrictions, onerous duties and taxes, or prohibition or restriction of foreign investment.

The supplier obtains a benefit from "old generation" technology which it is not currently utilizing.

Technology transfer reduces the possibility of the supplier becoming subject to local government acquisition.

The transfer eliminates a supplier's need for all or most of the capital investment to build a plant locally.

The technology transfer agreement becomes another key asset which will assist the supplier in the future sale of its business.

Technology transfer permits the supplier to acquire a part-interest in the recipient company in return for supplying the technology, e.g, a joint-venture project.

Technology transfer may provide that the recipient undertake the adaptation of the technology to the local market.

Claims of infringement of proprietary rights by either the supplier or the recipient may be settled or eliminated by the use of a technology transfer agreement.

The technology transfer agreement may facilitate compliance with local patent and trademark use requirements.

Technology transfer establishes the recipient as a market for supplementary or ancillary goods which complement or are necessary for the technology of its product.

The goodwill and reputation of the supplier is increased through the grant of rights to utilize the supplier's trademarks.

The corresponding benefits to a recipient of technology are:

The recipient acquires technology which is market or technically proven, without an unacceptably high degree of risk, on a fast timetable.

The recipient acquires technology which it is otherwise restricted from using by virtue of patent or other laws.

The recipient obtains the established goodwill that the technology has generated.

The recipient can supplement its own development programs, acquire spare parts, components, raw materials, maintenance and services.

Of course, there are reasons why a technology owner may choose not to supply its technology or particular portions of it, such as:

The recipient could become a competitor and threaten the lead of the supplier's technology.

The supplier loses the opportunity to expand directly in the market served by the recipient.

Control by the supplier over the utilization and exploitation of the technology will be less uniform.

The supplier assumes additional financial and administrative burdens in order to provide continuing support to the recipient.

The supplier may lose the opportunity to continue developing and improving new generations of the technology.

The supplier will receive a smaller share of the profits in the local market, in proportion to its lesser risk.

Disadvantages in becoming a recipient of technology are:

The recipient may lose the capacity to develop the technology internally.

The recipient could become locked into a particular technology.

As part of the price of acquiring the supplier's technology, the recipient may be committed to providing its own improvements or supplementary technology to the supplier at no or nominal cost.

The recipient may assume the obligation to purchase tied-in products, such as spare parts, raw materials and associated products, while utilizing the technology.

In some cases, the recipient is required to pay for and protect technology which, in the absence of such agreement, would eventually become freely available to the recipient.

The recipient can be forced to accept restrictions in its marketing and policies relating to the licensed products of the technology, e.g. specified distribution channels, restrictions on exports, specified levels of production of the goods, territorial limitations and the restriction of sales of products to only the supplier of the technology.

Other Factors That Influence Technology Transfer Decisions

There are a number of other factors which should be reviewed in order to decide upon an effective technology transfer program. These consist primarily of market-oriented issues and government requirements such as:

The position in the marketplace of the supplier or the recipient for a particular use of the technology product;

The particular stage in the development of the technology as related to market requirements;

Forecast changes in both the market structure and the parties' positions in the market;

Distribution requirements as dictated by cost and availability of various sales structures;

Timetable for implementation and initiation of the project;

Capital requirements and local availability of capital;

Local availability of raw materials and product components;

Availability of an educated and trained local labour force, and the policies of union organizations;

The cultural appropriateness of the technology products in the local country;

Availability of competitive technology and its position in the market;

Local government policies on technology, e.g. licensing restrictions and restrictions on equity ownership and on local asset ownership by foreigners;

Taxation laws;

Local product liability laws;

Local government standards for the use of the technology and regulation of its industry, in such matters as design, safety and environment;

Restrictions on repatriating payments in certain currencies back to the supplier;

Countertrade policies;

Effectiveness of legal protection in the local market.

CHAPTER II

When to Transfer Technology

Technology generally increases in value in step with its development. This raises the question of whether or not technology should be transferred prior to it or its products becoming commercially marketable. It may be appropriate to supply technology even at the earliest stages of its innovation or development. The needs of potential recipients and the ability of the supplier to secure adequate protection for the technology to prevent loss of its rights are the two most common factors in determining when a transfer should occur.

How to Select the Right Party

It is fundamentally important to choose the right party to participate in a technology transfer. A well-drafted contract with a poorly-chosen contracting party is doomed to failure even if the technology is appropriate. Although there may be no such thing as a standard or prototype agreement, an element common to all successful technology transfer transactions is the compatibility of the parties. Parties must work together and co-operate for common goals in order to ensure that the technology transfer takes place as contemplated. The choice of the right party is critical in allowing the legal structure within the agreement to result in a long-term harmonious working relationship with results that neither party could achieve independently.

As in every contractual relationship, the qualities of both parties should include a willingness to act in good faith, a perception of a "win-win" situation, the ability to recognize each other's viewpoint and concerns, and a desire to have a formal agreement setting out specifics for a long-term relationship. The parties should be complementary, seeking mutual objectives and indicating a desire to co-operate without withholding anything useful or necessary for the success of the project. Language differences should be dealt with to avoid becoming a major problem.

There should be no conflicting interests. This will usually require a provision in the agreement eliminating direct competition between the parties or their affiliated organizations. A removal of the ability to use the technology for non-eligible products or territories prevents temptation to do so. The size of the organization of each party is occasionally of concern since business enterprises have differing approaches, views and methods of making decisions which are a reflection of their size. In addition, trappings of

superiority or lack of mutual confidence and respect, together with a natural tendency to use pressure to achieve goals may occur where significant discrepancies in size are present.

An investigation of the recipient could be made by the supplier in the following areas:

Ownership of the recipient (competing shareholders, affiliation with a larger group, single proprietorship);

Managerial structure;

Personnel competence, educational level and capacity, technical awareness and knowledge;

Availability of resources, equipment and machinery, level of quality and manufacturing capacity;

Sales organization;

Markets, market share and forecast patterns of change;

Potential for conflicts, e.g. due to serving the same customers;

Financial background;

Research and development capacity;

Local availability to the recipient of educational and vocational training;

Additional resources that the recipient will require in order to establish itself as a viable user of the technology;

Internal product development time utilizing the technology and costs to be incurred by the recipient as required by technical and market considerations.

A review of the supplier's background could be made in the following areas:

Ownership of the supplier;

Managerial structure;

Inherent value of the technology;

Prestige and reputation of the supplier, its technology and products;

Margin of the supplier's lead in the development of the technology, marketing, development time and costs, and its manufacturing techniques and costs;

Availability of support from the supplier for providing translated documentation, meeting local requirements, complying with the stipulated technical standards and methodologies, providing future technology improvements, merchandising and sales assistance, consulting services and managerial assistance;

Potential conflict over the same customers;

Financial background;

Comparison of alternative technology and goods and their costs;

Legal status of the ownership of the technology, particularly any underlying statutory protection and its exposure to allegations of infringement of others' rights or to attack on other legal grounds;

Licences and assignments granted in the past by the supplier and a summary of those terms and conditions which will affect the recipient.

Prospective suppliers and recipients of technology may come in contact through an accidental meeting, but more often this occurs after an extensive search. Offers to supply, or requests for, technology are sometimes received directly by mail or are advertised in newspapers and trade magazines. Embassies and consulates may provide information on prospective suppliers or recipients. Financial institutions and banks have access to information concerning their customers' technology projects. Various government bodies have trade promotion offices or bodies devoted to innovation, research, development or industrial promotion which act as focal points for technology offers and requests. Specific trade and industry associations may also be approached for assistance in arranging a technology transfer.

CHAPTER III

Is Legal Advice Necessary?

A seemingly profitable technology transfer arrangement with the right party and the right technology but which is contained in a poorly drafted agreement may succeed, but can be vulnerable to significant problems in the future. Such questions as tax liabilities, future obligations regarding improvements or liabilities to third parties may arise to cause conflicts.

Although this guide offers basic assistance on the legal aspects of negotiating and preparing technology transfer agreements, it cannot address the diverse legal issues which could arise in a transaction. Timely legal advice should be obtained from a lawyer who is knowledgeable both in the negotiation and preparation of technology transfer agreements. A person with a combination of legal training and knowledge of the peculiarities of technology transfer has a role to play, whether acting as a lawyer or as a business counsellor. As well as being an expert in technology transfer transactions, this counsellor should be familiar with the relevant industry and the commercial, technological and financial policies of the parties. The extent of assistance provided by such a lawyer will depend upon each party's own experience in dealing with technology transfer, the complexity of the transaction, the use by the other party of legal advisors, the presence of international aspects and the availability of resources within the party's organization to devote to the technology transfer project.

Some of the specific areas in which assistance may be rendered by a lawyer familiar with technology transfer issues are:

Preparation of a "Request for a Proposal" to acquire or supply technology, and the proposal itself. Both documents can ultimately form a "mini-contract" which governs the relationship of the parties, whether or not the final technology transfer agreement is executed;

Preparation of a "heads of agreement", memorandum of understanding or letter of intent which will establish the scope of the technology agreement;

Provision of advice on both domestic and foreign laws which can have an impact on the agreement;

Structuring the technology transfer agreement;

Assistance in negotiating the agreement;

Supplying business advice based on the lawyer's past involvement in other technology transfer projects.

The Process of Negotiating a Technology Transfer Agreement

There are various stages in the negotiation of a technology transfer agreement. The following is a brief outline of the more important phases:

The search for and identification of potential parties to the technology transfer, the technology and technology requirements will be undertaken.

Preparation and presentation of the offer, or request, to supply technology is the usual next stage. This documentation identifies the prospective parties, describes briefly the technology offered or sought, and summarizes the proposed business arrangements and financial structure which are contemplated. Samples of the technology and its products and a comparative review of alternative technologies may also be undertaken.

In conjunction with the second stage, a secrecy or non-disclosure agreement will be entered into which protects not only the technology provided but also any other disclosed information relating to the business activities of both parties. It is very important to have a well-drafted non-disclosure agreement, since it may be the only agreement which governs the status of the protected information if negotiations break down and the transfer agreement is not completed. The non-disclosure agreement generally restricts the use of the information to evaluation purposes for completing negotiations. It prohibits duplication or dissemination of the information to third parties, requires that it be returned upon breakdown of negotiations to the party supplying it and provides that the party who obtains it acquires no rights except as specifically described in the agreement. If a technology agreement is entered into, it will usually contain its own confidentiality provisions which are stipulated to supersede those in the non-disclosure agreement.

After internal review of the preliminary information, further negotiations are conducted either by correspondence, through an agent or by direct meetings. Personal visits may be undertaken between the parties to view sites, existing technology facilities, markets and, most important, to establish a relationship of mutual understanding and respect. During this period there could be ongoing parallel negotiations with several possible partners.

The supplier may grant an "Option Contract" to give the potential recipient time to evaluate the technology and make a decision before the supplier approaches any other party. The option agreement will contain the right to exercise the option, its duration, confidentiality provisions, a payment for the option, the form of option acceptance, the obligation to return the technology if the option is not exercised and an attached draft of the technology agreement and any other applicable agreements which will come into effect upon the exercise of the option.

The negotiation of the technology agreement's terms and conditions, if quite complex, may take several years to conclude. The period of negotiation reflects the number of meetings to deal with legal, commercial, technical and financial aspects between the various parties, their consultants, lawyers, both locally and abroad, as well as with appropriate government officials.

The final agreement may be set out in a single legal document containing all the provisions relating to technology transfer, or in a series of inter-related documents addressing various phases, segments or components of the transaction. Separate agreements may be used for such areas as licensing of copyright, trademark, patent, or the supply of trade secrets and services. The benefit of this approach is that it permits administration of each area on an individual basis. It may also facilitate the separate registration of certain rights, and the evaluation and pre-clearance of the various elements of the transaction by government authorities.

A single document could be drafted to cover all these elements (e.g. patents, trademarks, etc.), but in such case the various basic issues, such as price,

territory, exclusivity and term, should clearly refer to each element which has been set out in the one document.

The final agreement between the parties may consist of the following documents:

The overall transfer of technology agreement;

Licence and assignment of rights agreements (unless they are part of the overall transfer agreement);

Supply of goods and services agreements (unless they are part of the overall transfer agreement);

Constitution and bylaws of any new entity to be established, together with shareholders' agreements;

Financing documentation;

Proposed subcontracts.

Technology transfer agreements which are international in scope will require the negotiation of various provisions not normally present in a domestic agreement. They include such items as the controlling language, applicable currency and rate of exchange, governing law, various government approval processes, and the procedure and forum for dispute resolution.

The Legal Status of Technology Transfer Agreements in Canada

An agreement dealing with technology transfer occurring solely within Canada is less complex to structure and implement than agreements to transfer technology into many other countries. Canada has no regulatory scheme governing technology transfer agreements as is the case in other countries.

Some countries, such as Mexico and Brazil, have laws which may either affect the content or substantive provisions of the agreement, or require approval and registration of the agreement (as well as making it available for public inspection), or both. Canada has few provisions affecting the content of the agreement and only a limited approval and registration process.

In general, all technology transfer agreements in Canada, whether entered into as part of the sale of a product, in the guise of a pure licence or assignment, or through a joint venture, are governed primarily by the law of ordinary commercial contracts. The parties are free to create their own terms and conditions. Although such agreements in some cases may be enforceable even if they are oral or implied, it is recommended that all relationships which have a technology component be set out in writing to ensure that no future misunderstandings arise concerning their terms (see Appendix O). Contract law requires that an agreement be clear and unambiguous. The courts will give effect to the ordinary and plain meaning of the agreement, although technical phrases will be given their technical meanings. If some of the provisions of the transfer agreement are ambiguous, the courts will try to determine the intention of the parties, usually by reference to the surrounding circumstances. This may be a long, uncertain and arduous process, undertaken through litigation, which is invariably expensive.

Other Requirements

The major provisions of the few laws which do have a direct impact on technology transfer agreements in Canada can be discussed under the following categories:

Registration

In some situations it is necessary to register some of the rights granted in technology transfer agreements.

(a) Trademarks: Technology agreements which grant rights to use trademarks require registration of

the licensed recipient under the Trademarks Act as a "registered user" of the registered trademark.

(b) Patents: Technology agreements which include an assignment of, or exclusive licence under, a patent must be registered. A non-exclusive licence under a patent does not have to be registered.

(c) Industrial designs: Technology transfer agreements which include an assignment of, or exclusive licence for, an industrial design must be registered. A non-exclusive licence does not require registration.

(d) Copyright: Technology transfer agreements which contain an assignment, or licence, of an interest in copyright are not required to be registered.

(e) Trade secrets: Technology transfer agreements which contain rights to use trade secrets are not required to be registered.

Writing

A written contract is required in certain cases.

(a) Trademarks: Although an agreement granting someone the right to use a trademark is not specifically required to be in writing, the mandatory application for registration of such person as a registered user must be in writing.

(b) Patents: Assignments and exclusive licences under a patent must be in writing.

(c) Industrial designs: An assignment of an industrial design must be in writing.

(d) Copyright: An assignment of copyright must be in writing.

(e) Tradesecrets: An agreement dealing with trade secrets need not be in writing in order to be enforceable.

Compulsory licensing provisions

(a) Trademarks: There is no provision for compulsory licensing of trademarks, although the Trademarks Act does permit an application to remove someone else's trademark from the register for non-use.

(b) Patents: A compulsory licence under a patent is available to anyone when the patented technology has not been worked on a commercial scale in Canada without satisfactory reason as defined by the Patent Act; or when the owner of the invention has failed to meet the demand for the patented invention, but only after three years from the date of issue of the patent.

A more liberal compulsory licence under a patent is available for medicinal and food products, without the necessity of the applicant proving that the patented invention has not been exploited by its owner.

(c) Industrial designs: There are no provisions for compulsory licensing of industrial designs.

(d) Copyright: Three types of compulsory licences are present:

A licence to reproduce a published work after 25 years from the death of its author;

A licence to print and publish a previously published work, if the copyright owner fails to print the work or to supply the market;

A licence to make a contrivance (e.g. record) to reproduce sounds and/or mechanically perform a work such as a musical document where such work was previously recorded.

Provisions relating to anti-competitive behaviour

Canadian laws relating to competition policy and anti-trust concerns in the field of technology transfer are very complex and difficult to analyze. It is clear only that a provision in a technology

agreement allowing the technology supplier to regulate resale prices of articles produced by the recipient using the technology is prohibited. Whether or not the various other provisions in the Combines Investigation Act and in the Canadian Criminal Code also apply, and to what extent, are difficult questions which should be reviewed by legal counsel in the context of a particular technology transfer agreement.

Financial and statistical reporting requirements

The Canadian Corporations and Labour Unions Returns Act requires that most recipients of technology must file a form, on an annual basis, containing information describing transfers of technology into Canada to the recipient from non-resident suppliers. A recipient who has entered into or renewed with a non-resident supplier, licensing agreements valued at more than $5 000 must provide detailed information on a licence-by-licence basis. However, Canada does not impose other reporting requirements, exchange controls or similar financial restrictions on payments made for technology to non-residents (except for withholding taxes on certain services and royalties).

Control of technology exports

The Export and Import Permits Act requires that a permit be obtained before exporting technical data in material forms. These include technical drawings, photographic negatives and prints, recordings, design data and technical and operating manuals that can be used in the design, production, operation or testing of equipment and materials described in certain groups of regulated goods on the Export Control List established by the Act.

CHAPTER IV

Putting Together a Technology Transfer Agreement

The following material contains a description of some of the basic subjects of a technology transfer agreement, their legal aspects and possible solutions. The discussion is not intended to be exhaustive, but does illustrate the manner in which some issues arise and may be resolved. It is necessary to understand the principal issues and their inter-relation before any particular approach is incorporated into an agreement.

Standard form agreements, sometimes developed by large organizations and which may be useful for other types of transactions, rarely reflect the complex nature of a technology transfer. Their use is not recommended from the point of view of either a recipient or a supplier. It is impossible for such a document to deal precisely and adequately with the many factors making up a technology transfer, the local legal requirements, differing technologies, changing circumstances and the interests of the parties. All too often standard form agreements tend to colour the relationship as one-sided and inequitable.

Definitions and Concepts

One of the first things to be done in structuring an agreement is to define adequately the technology with which the parties propose to deal. Since "technology" means systematic knowledge of various types as related to various activities, it may be defined in different ways in agreements according to how it is perceived by the parties involved and according to their particular environments and legal systems. The following are some ways in which technology may be conceptualized:

Technology which produces, or is incorporated in whole or in part in, a "licensed product" (see Appendix A);

Technology which relates to a particular process or methodology or system, whether or not a licensed product is involved (see Appendix A);

Technology which relates to a particular apparatus, machine or invention, whether or not a licensed product is involved (see Appendix A);

Technology which meets the recipient's needs in such areas as planning and marketing, design and production activities, start-up, modifications, or research and development (see Appendices B, C and D);

Technology described by reference to what is in the possession of the supplier, such as documentation, research and development results, prototypes and machinery;

Technology having a scope equivalent to the statutory protection that the supplier has received under patent, copyright, trademark and industrial design laws;

Technology described by reference to that information not generally available to the general public which is kept as a trade secret, and other proprietary information of the supplier.

Any one or more of the above approaches to conceptualizing technology should be considered as a basis for a workable definition. The more ways that it is characterized and specified, the less the risk of future disputes occurring concerning the scope of the agreement.

The traditional way of forming technology transfer agreements in Canada has been by referring to grants of rights under patents, trademarks, industrial designs and copyright. It is useful to briefly clarify what is meant by these legal terms.

Patents

Patents are limited monopoly rights, granted by statute upon application, which reward the innovator who discloses the invention with the right to prevent others from making, using or selling the claimed invention. The inventions must be new, useful and unobvious processes, machines, manufactures or compositions of matter, or improvements on such. Patent rights are restricted to the country where the patent is granted. Patents generally reveal concepts, in contrast to technical and engineering detail. A patent protects the physical embodiment of the idea for a period of 17 years, even against someone else who has developed the same invention independently.

By granting a patent licence, the owner of the patent is agreeing not to exercise rights to prevent the licensee from making, using or selling the invention. However, a simple patent licence does not mean that the patent owner is obligated to provide any related technical information which is not described in the patent claim, or technical assistance, or grant any other rights except as stated therein.

Trademarks

Trademarks are limited monopoly rights which permit the trademark owner to distinguish products or services from the products and services of another person, by the exclusive use of the trademark as the symbol of origin and quality of such goods and services. Trademarks consist of designs, words or combinations of both. Although trademarks may be used in Canada by the owner without registration, their registration is necessary in order to validly license a trademark in Canada by an agreement called a "Registered User Agreement". Attempting to license a trademark to others without registering the trademark, or without recording the licensee as a registered user in the Canadian Trademarks Office, will invalidate the trademark. The term of the trademark monopoly is 15 years and may be renewed indefinitely, provided that it is continued to be used.

Industrial design

A registered Industrial Design is also a monopoly right granted for the use of an ornamental or aesthetic, as opposed to functional, design for articles of commerce. The owner has the exclusive right to apply that design to manufactured articles during a five-year term which may be renewed for only a further five-year period.

Copyright

Copyright is a monopoly right which prevents the copying of the form of original artistic, dramatic, musical or literary works, generally for the life of the author of the work plus 50 years. Copyright does

not protect ideas, information, data, or the production of similar or duplicate works arising from independent creation. Licences may be granted under copyright without registration.

The above "industrial and intellectual property" rights all depend upon statutory protection. Most of these statutory rights were established in the early part of this century or earlier, and have not been revised to keep pace with the many new technologies that have been developed. It has become clear that, in almost every transaction, technology cannot be transferred to be viably exploited and commercialized by relying merely on these traditional industrial and intellectual property rights. Various elements such as "show-how" and "know-how" (see below) are now recognized as crucially important to the success of technology transfer. Therefore the technology transfer agreement has fundamentally changed to include provisions dealing with non-statutory proprietary and trade secret rights.

Trade secrets, "know-how", "show-how"

Trade secret law is not fully developed in Canada. Its vague and imprecise principles are to be found only in a relatively few cases in Canadian common law. Statutes have been passed in other jurisdictions, such as California, to protect trade secrets but, although proposed for some provinces such as Alberta, none currently exist in Canada.

A trade secret can be defined as consisting of any secret formula, pattern, device or compilation of information used in one's business which can obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula, manufacturing process or design for a machine, information relating to the marketing and sale of goods, or office management or business processes involving customer lists or methods of bookkeeping. A licence of trade secrets is usually set out in a express contract, although it may also arise by virtue of a relationship of trust or confidence established between parties.

In a technology transfer agreement, not only should the rights under industrial and intellectual property statutes be considered, but also trade secret rights should be included. In many agreements there are references to "know-how" and "show-how" being supplied. These are not recognized by law as separate legal categories, but have become a convenient way of describing certain areas of technology.

"Know-how" is any knowledge and experience which relates to technology but is not protected by industrial property statutory rights. "Know-how" can be common knowledge which is non-secret and not eligible for industrial property protection, but is still of value, for example information concerning sources of supply of raw materials and components, trade experience or gimmicks. "Know-how" may also be a blend, relationship, compilation or configuration of technological information which is confidential and protected as a trade secret. It may be eligible for industrial property protection which has either deliberately not been applied for, or for which an application is only pending.

"Show-how" can be defined as training and technical assistance, instruction, supervision, consulting and related ongoing support services to assist the recipient in using efficiently and profitably either the common knowledge "know-how", trade secret "know-how", or the patent and other statutory rights.

Whereas rights under patents, copyright, trademark and industrial design may be enforced against the whole world, trade secret "know-how" and "show-how" rights can only be enforced against the party with which there is an express contract or special relationship such as employer-employee (see Appendix J). Therefore the value of technology based solely on "know-how" and "show-how" is subject to dissipation due to such effects as the gradual but eventual loss of confidentiality through movement of employees and disclosure to agents and sub-contractors.

Other Useful Definitions

To avoid misunderstandings and ambiguity various other terms within a particular agreement should be defined. The use of defined terms will help simplify the structure and complexity of the technology agreement. Some of the more common terms usually defined are "Licensed Product" (the product which is the result of or incorporates the technology), the commencement date, effective date, deliverables (see Appendices L and N), equipment, acceptance procedure, acceptance date, net and gross selling price, territory, training, royalties and market (see Appendix M). As additional assistance for interpreting the contract, published definitions of technical terminology, or technical standards that may be established by an international organization, can be referred to. The same approach of using a standard should also be applied to the interpretation of trade terms for international technology transfer agreements, by reference to publications such as INCOTERMS, published by the International Chamber of Commerce.

The System Approach

It is not enough to review and decide which of the various statutory and non-statutory rights are relevant and deal with them independently. Each technology transfer agreement should take an integrated or "system" approach to the technology the recipient wants to acquire and the supplier is prepared to provide. It should not just deal on an individual basis with the rights under trade secret, patent and the other types of legal and non-legal labels used to describe the technology.

Depending upon the circumstances, it may be desirable to refer to these various labels and break the technology package into its constitute components to satisfy certain requirements such as administration, taxation and registration. However, it should be recognized by both parties that the focus is to be on the value and usefulness of the technology as an integrated and complete unit, rather than on a series of different components which are dealt with independently without regard for their inter-relationship.

CHAPTER V

Different Methods of Transferring Technology

There are only two basic ways in which technology transfer can be achieved. The first is by the purchase of the technology, either on a complete or on a limited basis. This results in the recipient acquiring a legal interest in the technology. The second is by the licensing of limited rights to the technology, usually for a fixed length of time. The difference is that the technology supplier can sell the technology only once, as opposed to the licensing approach which could result in many licensees all operating simultaneously.

Purchase

The purchase of technology will require an assignment agreement whereby the technology supplier transfers by assignment to the recipient either the full legal ownership and title to, or an undivided ownership interest in, the technology. This has the effect not only of establishing rights between the recipient and the supplier, but also establishing rights between the recipient and the general public. Assignment agreements of industrial property rights are usually also required to be registered using a standard form, in contrast to assignments of know-how and other trade secret rights.

There are a number of reasons why a purchase by assignment may be the preferred technology transfer form. Tax implications, such as those relating to capital gain treatment, are one reason. Tax planning in this area may be quite complex and care should be taken not to make wrong assumptions concerning the applicable provisions. In some countries where licensing is not permitted or is greatly restricted, technology transfer by purchase using an assignment could be the only reasonable method available. Assignment agreements are usual where technology is being provided to subsidiaries, affiliates, joint-venture subsidiaries or as part of a sale of an organization's business activities.

Technology can be purchased in one of several ways:

A full or absolute assignment covering the whole of the title, rights and interest to all of the technology;

A partial assignment transferring the whole of the title, rights and interest to a part of the technology, or to all of the technology but on a partial basis such as by territory; or,

Transferring an undivided (joint) interest, which is, in effect, a sharing of the ownership of the technology.

Although an assignment will usually operate to transfer all the legal rights described in it leaving nothing to the supplier of the technology, the assignment agreement does not normally defeat the rights of any pre-existing licensees of the technology supplier and will be subject to them.

Licensing

A licence is commonly used to describe situations where:

The owner of certain statutory rights in the technology (i.e. patent, trademark, industrial design or copyright) grants permission to another party to exercise some of those exclusive rights held by the owner of the technology; or

The supplier grants the rights to utilize technological information which is not protected by statute, but which, through the expenditure of skill, effort or knowledge, has been put together into a know-how or show-how form and is protected on a trade secret basis.

A licence transfers no property interest in the technology, although provisions dealing with know-how and show-how licences will normally provide for the delivery of, or the right to access, certain technological information, goods, services, personnel and documentation. In some situations, a licence may grant rights to technology of which the licensor is not the owner but which the licensor has acquired by licence from a third party and is permitted to sub-license.

Since a licence does not convey any property in the technology, the licensee has rights only against the licensor. A licensee does not acquire any rights with respect to any third party which improperly acquires and uses the technology (except for certain limited rights specified in the industrial property statutes).

An exclusive licence is not equivalent to an assignment agreement since it does not transfer any property. It is only the grant of permission to exercise a certain right, together with an agreement on the part of the supplier not to permit anyone else to exercise the same right.

A technology transfer agreement must be based on either a purchase of technology, a licence of rights to technology or a combination of both (see Appendix K). Titles and headings of agreements may not indicate what type of technology transfer is occurring in the agreement. Even the use of terminology in the agreement itself, such as "sell", may not necessarily be determinative, if the features of the agreement all point to the granting of a licence rather than a sale.

Although technology can only be transferred by one of these two basic methods, many technology transfers are part of a larger business relationship between the parties and are provided for under agreements called joint ventures, turnkey projects, facilities and resource agreements, etc. Technology transfer provisions common to a large majority of such agreements are set out below.

What Rights are Required?

After the initial crucial steps of defining the nature of the technology in a clear and comprehensive manner and deciding which general vehicle (licence or assignment) will be used, the rights that the recipient will receive must be delineated. There are no implied rights granted to a recipient under a transfer agreement and it is necessary to specify expressly every right which each party expects to receive. These include:

Rights to the technology which can be granted to the recipient:

The right to receive or acquire access to the technology;

The right to receive or acquire access to "updated" technology or improvements;

The right to use the technology;

The right to make or produce licensed products;

The right to sell, lease, import or otherwise distribute licensed products;

The right to institute legal action against infringers of the technology;

The right to grant to other parties some of the rights described above through sub-licence or assignment.

Rights available to the supplier of the technology include:

A return of its technology rights upon termination or expiration of the agreement;

The right to receive notice from the recipient of improvements and developments to the technology, together with a right by grant-back (by licence or assignment) of a portion of such developments;

The right to take certain steps to ensure that the recipient properly exploits the technology.

It is not necessary that all these rights be dealt with. The parties can decide which technology rights are to be included in the transaction and segregate them from the rest (see Appendices E, F and G). However, for each of the rights

actually transferred by licence or assignment, the following qualifications should be addressed since different considerations apply to each included right (see Appendices H and I).

Territory

Although recipients of technology normally try to acquire the greatest territorial right possible, suppliers usually provide a geographical limitation on the recipient's exercise of the technology rights in order to protect their competitive position and that of other recipients of the same technology rights. Territory can vary in description from worldwide, to a listing of certain territories, to specified territories subject to excluded areas. It can also be defined by reference to those countries which have granted the subject statutory rights. Some agreements limit the territory to only a particular location or site, but most recipients will usually find such a provision too onerous to accept.

Time Period for each of the rights

It is wrong to state simply that the agreement, as a whole, will have a certain duration or term, since each right has its own concerns in this area. There should not be a time period stipulated for the agreement as such, since it must always be in existence to govern any future obligations or disputes between parties. The proper approach is to describe the commencement date for each right (e.g. the date of execution of the agreement, or a "conditional date" which is effective on the occurrence of certain conditions), and an expiry date (a specified future date, the date of occurrence of a particular event such as payment of the final installment of the price, or the date of expiry of the underlying industrial property right such as a patent). An expiry date need not be used for any particular right, if the term is described as being perpetual for that right. If there is no expiry date and no reference to a term for any particular rights, a grant of rights may be revocable on a reasonable notice by either party.

In some cases, provision is made to renew the initial term of the rights, either through the exercise of an option by the recipient providing advance notice of renewal, or automatically unless, prior to the expiry date, a party gives notice of termination.

Exclusivity

A right granted on a non-exclusive basis permits the supplier to grant it to others on a non-exclusive basis and to use the technology itself. Rights granted on an exclusive basis prohibit the supplier from both using or granting to others the same rights to the technology. Technology granted on a "sole licence" basis will normally mean that the supplier cannot grant to others the same rights granted to the recipient, but can itself exercise those rights. The agreement may also contain provisions which stipulate that the status of rights changes from exclusive to non-exclusive, or vice-versa, upon the occurrence of certain events. Exclusivity should also be related to territory and time periods.

Field of use

Restrictions in the "manner" of use of the technology, (field of use) may be stipulated, such as use only in connection with the production of certain specified products, or for the recipient's own internal purposes.

Market restrictions

The agreement may limit the sale or resale of the licensed products by the recipient to certain market segments, particular types of purchasers or potential customers of the products of the technology.

Re-transferring the technology

Restrictions normally apply to the recipient's ability to transfer its acquired technology to third parties, whether through assignment or sub-licensing. This may consist of an absolute prohibition, or be on a consent basis which is not to be unreasonably withheld. Assignment or sub-licensing may be permitted for only particular purposes, as in the case of the recipient supplying the technology to its sub-contractor for the production of sub-components.

Pre-emptive rights

Technology agreements sometimes stipulate that, in spite of all the other provisions contained in the agreement, the rights received by the recipient to the technology are further qualified or restricted due to prior agreements entered into by the supplier and other parties. The specific restrictions should be listed rather than just referring to the prior agreements, otherwise the recipient will be unaware of the specific limitations affecting its use of the technology.

Extent of use

Restrictions may be placed on the extent of use of the technology by stipulating the permissible maximum level of production of the licensed goods or services which may be manufactured, sold, used, distributed, or by referring to other measures of using the technology.

Manner of use

A provision may restrict the form in which the recipient can use the technology and prevent the recipient from converting the technology to, or using it in, another format. An example of this is the requirement that software only be used in its object code (machine language) form rather than in its source code (high-level programming language).

Reproduction limitations

Restrictions on the number of copies or reproductions of the technical information itself which the recipient is entitled to make are usually insisted upon by the supplier, with reference to back-up and archive copies, and copies for production and related purposes.

Price

Establishing a value for technology as well as putting into effect a price and payment scheme can be very complex. The following is a brief review of some of the ways this can be accomplished.

In some cases technology rights are transferred, but payment is on a non-monetary basis, e.g. transfers resulting from litigation, cross-licensing or grant-backs of rights to improvements to the supplier. Other examples are the granting of equity interests in the recipient's business through options or share transfers in exchange for the technology, or the provision of services or products in return for the technology rights.

Monetary compensation generally falls into the categories of non-royalty and royalty compensation. The simplest form of non-royalty compensation consists of a fixed price payment, paid either "up-front" or in instalments. Other examples of non-royalty compensation are cost and cost-plus fees, and compensation per unit of technical assistance.

Royalties are based upon the extent of use of the technology by the recipient. They may be calculated as a fixed amount with reference to a measure of technology use, such as the amount of materials used in the technology process, or the number of licensed products which are produced or sold. Royalties can also be calculated on the basis of either variable or fixed percentage rates, sometimes subject to maximum or minimum royalties and sliding-scale factors. They are applied to either the materials or components used in the technology process, or to the value of the licensed products by referring to their gross selling price, net selling price or the profits resulting from their distribution.

It is important to precisely define the reference terms such as "net selling price" and when the "sale" or "manufacture" occurs. The supplier of technology may sometimes try to establish minimum amounts which are payable regardless of the calculated royalty payment, as well as insist on the right to either terminate the agreement or change its nature (e.g. from exclusive to non-exclusive) if minimum royalties are not reached. The recipient may wish to establish a maximum royalty amount above which the calculated royalties are not payable. If the maximum royalty is reached, the agreement may provide that certain events happen, such as the licence changing to exclusive from non-exclusive, or the complete assignment of the technology rights to the recipient. Sales by the recipient to related or non-arms-length companies should be calculated on the basis of what an arms-length company would have paid for the licensed products.

How to establish the price or value of technology is a question frequently asked. The value is both a reflection of the cost to the supplier in relinquishing the technology rights provided, and the advantages gained by the recipient in entering into a technology transfer agreement with respect to alternate opportunities. Although it is difficult for either party to have all the market information necessary for a precise determination of the value of the technology, some of the considerations that can be taken into account include:

Original investments made by the supplier;

Future costs to be incurred by the supplier (e.g. legal protection, warranty costs, administration costs);

Costs to the recipient in developing the technology independently;

Eventual market for the supplier's technology and the licensed products;

Availability of competitive technology and its ability to be substituted;

Stage of commercial development of the technology;

Extent of legal protection available for the technology;

Form of transfer, whether purchase by assignment or licence, and if on an exclusive or non-exclusive basis;

Potential risks of the recipient in infringing third-party rights by using the technology;

Types of restrictions on the recipient's right to use the technology;

Estimated cost savings and other benefits of the technology in the recipient's operation;

Level of investment required by the recipient to utilize the technology;

Compensation paid by other recipients of the technology;

Relationship of the supplier and recipient, and whether they operate as direct competitors or are in separate markets.

There is no legal requirement for the supplier to charge the same royalty or other compensation to every recipient of its technology. Therefore, in some cases a most-favored licensee status is provided whereby the recipient becomes entitled to pay no more than paid by other recipients of comparable rights to the same technology. This provision is normally only applicable in cases where the technology is provided on a standard basis without either customization or special provisions relating to a particular recipient. The recipient's concern is that it will be able to compete on an equal basis with other recipients. The supplier's concern is not to be involved in a situation of constantly administering the pricing provisions and justifying its price on the basis of this clause.

In Canada, a supplier of technology has the right to enter into and enforce an agreement providing for payment for technology over a period greater than the monopoly term granted by the applicable industrial property statutes. For example, a recipient of rights under a patent could end up continuing to pay for such rights even after the patent lapsed, if the agreement so provided.

Payment

Once pricing has been determined, several payment issues must be resolved. They include the frequency of payment throughout the year, the time and date of such payment, the currency of the payment and an exchange rate formula, the method of payment (e.g. letter of credit, bank drafts), the place of payment and ways of dealing with any present or future currency repatriation restrictions or similar impediments.

The actual time over which payments are made should be defined by reference to the payment commencement date, the date upon which the payments are to be escalated or de-escalated and the date on which the final payment is to be made. In some cases, the recipient of the technology will want to include a provision that all payments cease and do not apply on the occurrence of certain events, such as the recipient being sued by a third party claiming infringement of its rights through use of the technology. In addition, the cessation of payment may be stipulated where the technology is not delivered in accordance with the schedule, or some deficiency occurs in the performance or other requirements of the technology. If the technology falls into the public domain and is freely available to others, then the agreement may also provide that payment ceases.

The impact of Canadian laws relating to anti-trust, combines and competition restrictions, particularly with respect to pricing and payment, is uncertain in the majority of technology transfer situations in Canada. The interpretation of such laws and their application to technology transfer agreements is unclear, because almost no cases have addressed these issues. In addition, in the last decade no guidelines or official policy statements have been made by an agency of the Canadian government to clarify this area. Therefore, it is important that parties to a technology transfer agreement have their legal counsel review provisions relating not only solely to pricing restrictions but also to other market restrictions such as exclusivity, territorial allocations, exclusive dealings and the supplier of the technology to fix or influence the price of goods or services provided by the recipient. It is not clear whether the supplier is prohibited from fixing the price which the recipient can charge its sub-licensees for re-transferring the technology.

Obligations of the Supplier

The supplier of the technology may assume varying levels of obligations, each of which may have a different time period associated with it. Some of the more usual ones are listed.

Delivery of the technology consisting of know-how, show-how and other trade secrets, by the provision of:

Technical documentation, appropriately translated and in the specified measurement system;

Consulting services;

Staff exchanges;

Training;

Educational facilities and aids;

Machinery and equipment and/or a list of their approved suppliers;

Raw materials and components and/or a list of their approved suppliers;

The technology products, both for use as prototypes and samples and for distribution as marketable products, to supplement the recipient's production;

Technical assistance.

Where rights under patent, copyright and other statutes are involved, it is usual to require the delivery of copies of certificates of registration, other government-issued documentation, materials filed as part of the registration process, and related registered assignment and licence agreements.

The inclusion of warranties and representations by the supplier which may confirm:

That the statutory basis of the technology rights (e.g. patents) is valid and subsisting;

That the appropriate applications for statutory protection are currently pending;

That the technology does not, to the best of the supplier's knowledge, infringe any third-party rights;

That the supplier has the right to transfer the technology;

That the supplier has not done any acts or granted any prior rights which will affect the validity, conflict with or restrict the technology transferred under the agreement;

That the supplier possesses the technology, and that it is capable of producing a certain specified result;

That the rights have been granted to the recipient on terms and conditions as favorable as granted to any other party;

That the supplier shall not re-sell or disclose to third parties the technology which it has assigned, or granted an exclusive licence, to the recipient.

An undertaking can be made by the supplier of technology that it will continue protecting the technology by legal means, such as by applying for, maintaining or assisting in maintaining the statutory

protection underlying the technology. The supplier may also agree to protect the technology by continuing or instituting an internal trade secret protection program (particularly where it has granted an exclusive licence or an assignment). In addition, the supplier may be obliged to take all necessary action to monitor and prosecute infringement by third parties of its and the recipient's rights.

The supplier may agree to protect the recipient against any legal action taken by a third party who claims that the rights granted to the recipient infringe the third party's proprietary rights. This provision may range from the lesser obligation to defend the recipient and pay damages awarded, to a "hold-harmless indemnity" which fully protects the recipient against all loss, damages and liability.

The supplier may be required to disclose and grant rights to future improvements to the technology developed by the supplier. There is no legal definition of "improvements" and care must be exercised in defining them in order that future misunderstandings do not arise as to the scope of this obligation. Issues similar to those relating to the "base" technology must be addressed, such as the price of the improvements, the term of the rights and responsibility for filing, registering and otherwise protecting the improvements.

A provision limiting future acts of the supplier which would be in conflict with the rights granted to the recipient is sometimes included. It consists of the supplier agreeing to take no action or inaction that would conflict with or restrict the rights granted to the recipient under the technology agreement, or use the technology or permit its disclosure or access to third parties in any manner that would result in a conflict with the recipient's rights. Provisions such as this should be mandatory where exclusive rights have been granted to the recipient.

Obligations of the Recipient

The recipient will normally be requested to agree to a number of obligations considered standard by the supplier. The time period for enforcing each obligation should be stipulated.

The recipient will generally have to take certain measures to protect the technology. These may include:

Acknowledging and not contesting the validity and exclusive ownership of the technology by the supplier. This will relate not only to the statutory rights, but also the trade secret information held by the supplier;

Protecting the technology through legal means, by assisting in or being fully responsible for applications and maintenance of the statutory rights in the technology;

Protecting the technology by physical means, such as restricting the distribution of the technology to the recipient's employees only after they have entered into confidentiality and non-disclosure agreements;

Keeping the technology confidential and not disclosing it to any other parties except in limited circumstances, such as under secrecy and non-disclosure agreements where a sub-contractor is providing components necessary for the technological process, or as necessary for the support and maintenance of the licensed products;

Undertaking to comply with all local laws relating to the use of the technology in manufacturing, testing, sales and advertising;

Assuming responsibility for the costs (and perhaps the conduct) of legal actions against third parties who have misappropriated the technology. The critical issues will be the level of commitment of the recipient to a program of protection, the manner of sharing the costs of such a program, the allocation between the recipient and the supplier of any damages won by the recipient from third parties and the extent of the power of the recipient to make the decision to commence legal action and to control the proceedings against third parties if the supplier is unwilling or unable to do so;

Indemnifying the supplier against any claims based on misuse of the technology by the recipient, or on deficient products made by the recipient which bear the supplier's trademarks;

Acknowledging that no other rights have been granted to it whether by implication or in any other manner, except as expressly set out.

The recipient may be obligated to provide a minimum level of resources and undertake certain activities to improve or contribute to the improvement of the technology. The extent of disclosure of these improvements and the grant of rights associated with them to the supplier, as well as payments if any, will normally be described. The recipient is sometimes required to agree that such improvements become the property of the supplier or become available to the supplier on an exclusive, royalty-free basis. An allocation of responsibilities for protecting the improvements both by instituting confidentiality programs and legally (e.g. by registration) is also standard. The area of improvement grant-backs also requires a consideration of the same issues which relate to the grant of the "base" technology, such as term and territory.

Reporting obligations of the recipient fall generally into two categories. One concerns the quality controls uses for the technology and its products. The agreement may require the provision of samples by the recipient on a periodic basis, as well as inspections of the recipient's premises and submission of reports. The second reporting requirement concerns the ability of the supplier to verify the extent to which the technology is used, sales of the recipient's products and royalty calculations. The inspections may be stipulated to be done either by the supplier or an independent third party under an obligation of confidentiality. Responsibility for the costs of record keeping, inspections and verifications must be set out in the agreement.

In most cases, both the supplier and the recipient have the same interest in maintaining the reputation of the technology and the licensed products. A provision usually requires that the recipient comply with the supplier's instructions, specifications and quality controls for use of the technology and its products, particularly where the recipient is also acquiring the right to use the trademark or trading name of the supplier, or is providing the licensed products back to the supplier for distribution.

Where the compensation to the supplier is based on royalties, particularly in exclusive licensing arrangements, the recipient must commercially exploit the technology, for example by investing a minimum amount in research and development facilities or manufacturing facilities, or undertaking a specific marketing and sales promotion campaign. In some cases, the obligation is phrased very generally in terms of the recipient using "its best efforts" to exploit the technology commercially and meet certain sales objectives. If the supplier is to receive a minimum royalty or similar payment, it will not

insist so strongly on such performance unless other reasons arise. For example, the recipient's domestic legislation may require it to "exploit" the technology in order that the supplier's rights to the technology are preserved.

Suppliers sometimes attempt to include a restrictive provision preventing the recipient from competing with the supplier in the same technology field, both during and after the expiration or termination of the rights in the agreement. The scope of such a provision and its duration are often matters of much negotiation and dispute, and may be subject to anti-trust and competition laws.

The recipient will be requested to acknowledge that no agency relationship exists between the parties and undertake that it shall not enter into any agreements or incur any obligation on behalf of the supplier without the supplier's consent.

The supplier may include a provision that requires the recipient to acquire additional materials, components or technology from the supplier in addition to the base technology as part of the technology transfer. In some cases, this requirement is to the benefit of both parties, providing income to the supplier and establishing a source of supply for the recipient. It may also pose a hardship for the supplier by forcing it to develop and provide future technology or guarantee a source of materials. The recipient may find it onerous to purchase all of its materials, goods and technology from one outlet if alternate suppliers are present. This type of provision is usually closely scrutinized under anti-trust and competition laws.

Some suppliers insist that the recipient not obtain any rights to competing technologies, thereby preventing the use of other processes, inventions and know-how. The objective may be to ensure that a particular standard of production is met and quality control maintained. It may also make certain that the recipient does not find itself in a conflict of interest position between the supplier and a third party. This type of provision is also closely reviewed under anti-trust laws.

Termination

It is inappropriate to state that the agreement itself will expire or terminate, since various rights granted may not necessarily have the same term as other rights or obligations. Each right should be provided with its own individual expiration date. The agreement should also specify which rights are subject to early termination on the occurrence of certain stipulated events, such as failure to reach minimum sales. It

is usual to provide for early termination of all of the rights upon the breach of the agreement. In addition, the parties may use a provision permitting early termination "for convenience" or at the option of one of the parties. If a general phrase is used stating that the agreement itself terminates, then the parties must consider which rights are to continue and survive. An example of two contrasting approaches is an agreement which permits the recipient to continue freely exercising some or all of the rights to the know-how technology upon expiration of the term of the agreement, and an agreement under which the recipient is obliged to cease exercising the rights to the known-how technology and return all physical embodiments of the technology and other materials to the supplier.

A similar approach may be used for the various obligations that are set out in the agreement. An expiration date should be stipulated for each major obligation, together with provisions for its early termination upon the occurrence of certain events. It should also be considered whether any obligations survive upon termination of the agreement, such as those of confidentiality and non-disclosure.

Limitation of Legal Liability

Suppliers usually disclaim and limit their liability in one or more of the following ways:

Excluding consequential, incidental, indirect and special damages;

Limiting the supplier's overall liability to some stated amount or percentage of the value of the agreement;

Providing that the stipulated remedies for breach of contract by the supplier are the sole recourse of the recipient;

Disclaiming responsibility for the recipient's manner of use of the technology and the resulting licensed products and services;

Excluding all warranties and conditions except as expressly provided in the transfer agreement.

Comparable limitations to protect the recipient may consist of:

A limitation on the maximum amount of any indemnities the recipient must provide;

Placing a maximum on the recipient's liability generally under the agreement by reference to some stated amount or a percentage of the agreement;

A limitation on the liability of the recipient for negligently disclosing any trade secret elements of the technology.

Taxation

Taxation aspects of technology transfer agreements may be complex. Because the impact of tax laws changes significantly due to the form and method of compensation, they must be reviewed very carefully. The scope of this booklet does not permit an examination of all taxation issues.

Characterizing the payments as capital gains instead of income receipts is the major concern of the supplier, due to the lower tax rate involved. The recipient may have a conflicting position since its tax deductions will be greater if the payments are considered income rather than capital accounts.

Tax treatment depends upon the form of payments. For example, if know-how is transferred in return for a lump sum payment, the supplier may be in a position to treat it as a capital receipt. If payment is made as a royalty, then it will probably be treated as income receipts to the supplier. Even royalty payments for an assignment or exclusive licence would likely be an income receipt, whereas a lump sum payment for the same technology rights would ordinarily result in a capital receipt.

In some situations, due to the particular provisions of the Canadian Income Tax Act, the same payments for technology which are characterized as income of the supplier may be characterized as capital for the recipient, resulting in both parties receiving less favorable tax treatment.

Royalty payments made for the assignment or licensing of technology rights relating to patents and trademarks and based upon use of the technology, will be characterized as income even if the patent or trademark is disposed of outright. If the payment is a lump sum not based on use of the technology but as compensation for an interest, as in the case of the supplier giving up its rights to use the technology in a particular market, then it will be a capital receipt.

Payments for assignments or licences under copyright are rarely considered as capital receipts, unless it can be

shown that the supplier of the rights is not engaged in a profession or trade which involves the creation of or dealing in such copyrighted works.

Canadian tax law generally does not treat know-how as property in the ordinary sense. The view is that no matter how the technology agreement is structured, the know-how is ultimately not disposed of but only "disclosed" and therefore remains with the supplier for its use after such disclosure. Payments for know-how will only be treated as capital receipts if the supplier of the know-how is itself precluded in the future from using such technology in a certain market in return for a lump sum payment not based upon use.

A non-resident supplier of technology may be subject to withholding tax on payments made by a Canadian recipient to the non-resident, at a rate of 25 per cent as reduced by the applicable tax treaty. The withholding tax applies to two general categories: management or administration fees, and rents, royalties or similar payments for certain types of information and services. In most cases, the withholding tax will apply whether the payment is of a capital or income nature.

International Provisions

Canada has adhered to several international conventions regarding industrial property rights -- the Berne Convention and the Universal Copyright Convention when dealing with copyright issues. Since these two copyright conventions do not form part of the domestic law of Canada except to the extent that they are included in the Canadian Copyright Act, parties to technology transfer agreements in Canada do not need to review the conventions. Similarly, Canada's membership in the International (Paris) Convention for the Protection of Industrial Property, which relates to patents, industrial designs and trademarks, is of significance only to the extent that its provisions are reflected in the Canadian Patent Act, the Industrial Design Act and the Trademarks Act. There are no international treaties or conventions of which Canada is a member that deal with trade secrets.

In a technology agreement that is international in scope, it is advisable to address certain additional issues such as:

Approval of the transaction by government authorities of the country of the technology recipient;

The applicable law for interpreting the agreement;

The process and forum for dispute resolution;

Applicable language for interpretation and notices;

Provisions relating to currency, rate of exchange and currency repatriation restrictions.

Miscellaneous Common Provisions

Various other provisions are usually found in technology transfer agreements. They relate to the following matters:

Whether the supplier or recipient may freely transfer any of its rights or obligations to another party. The restrictions range from a general prohibition, to a prohibition subject to consent which is not to be unreasonably withheld, and to permitted assignments without consent in limited circumstances (such as to subsidiaries or certain affiliates);

Official notices, their method of delivery (e.g. telegram, personal delivery, mail), the address and name of the individual to receive the notices, as well as when they are deemed to have been received after sending;

"Force Majeure" or events beyond the control of either party which prevent or delay one or both of the parties from carrying out their obligations, the types of events which will excuse such delay, the length of time to which such delay will be excused, and whether ultimately the agreement will be terminated if the "force majeure" event continues beyond a certain point;

Whether arbitration will be an optional alternative to the courts or an attempt to exclude review by the courts, a description of the arbitration body, its location, procedures and whether an appeal is permitted from it;

Manner of executing the agreement and whether it requires certification or legalization, witnesses or corporate seals.

Attachments

Attachments to the technology agreement, also called appendices, exhibits or schedules, are means of eliminating

details, whether technical, financial or complex administrative provisions, from the body of the agreement in order to simplify it. Attachments also permit the agreement to be concluded even though some of the material in the schedules is not available. Although it is not recommended that the agreement be entered into or the negotiations concluded if all the schedules have not been completed, it is a normal and acceptable practice to complete negotiations of the body of the agreement, subject to the schedules being finalized to the satisfaction of both parties.

Attachments may consist of the following:

Lists of trademark registrations and applications;

Lists of patents and applications;

Lists of copyrights and applications;

Lists of industrial designs and applications;

Lists of assignments, licences or other grants relating to the rights to the technology;

A description of the scope of the technology such as whether it relates to design, engineering, manufacturing, management, marketing, and a description of the licensed products;

A description of the improvements included in the transaction;

A description of the part of the technology and improvements which are excluded;

A list of the documentation such as manufacturing, drawings, materials specifications, vendor data, manufacturing procedures and facilities, tooling, production planning, quality assurance;

A description of the technical assistance;

An outline of the training program, the various disciplines and estimated training periods;

Pricing and payment terms, escalation provisions and tax treatment;

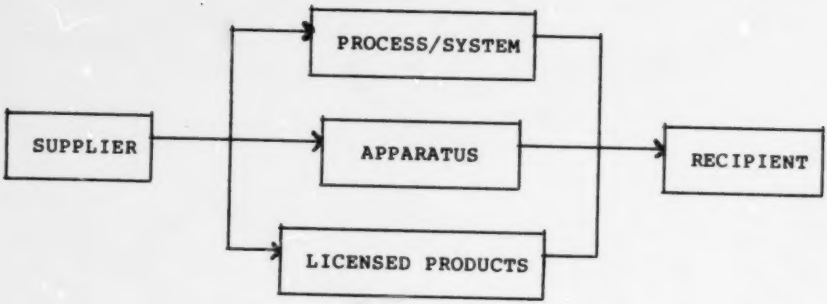
Supply and performance bonds;

Licensed product specifications, tolerances, quality assurance and acceptance testing procedures.

APPENDICES

APPENDIX A

TECHNOLOGY - VIEWED AS RELATING TO ONE OR MORE OF THREE GENERAL CATEGORIES



APPENDIX B

IDENTIFYING THE SCOPE OF THE TECHNOLOGY

Industry-Specific

I. Included Technology

Industry	Basic Research	Design	Development	Engineering	Manufacturing	Construction	Management	Marketing

II. Excluded Technology

IDENTIFYING THE SCOPE OF THE TECHNOLOGY

Process/System-Specific

I. Included Technology

Industry	Basic Research	Design	Development	Engineering	Manufacturing	Construction	Management	Marketing

II. Excluded Technology

APPENDIX D

IDENTIFYING THE SCOPE OF THE TECHNOLOGY

Product-Specific

I. Included Technology

Industry	Basic Research	Design	Develop-ment	Engineer-ing	Manu-facturing	Construc-tion	Manage-ment	Market-eting

II. Excluded Technology

APPENDIX E

IDENTIFYING THE SCOPE OF THE TECHNOLOGY RIGHTS

Industry-Specific

Industry - _____

Technology Stage	Rights to Technology					
	To Receive	To Use	To Reproduce Documentation	To Modify	To Improve	To Re-Transfer
Basic Research						
Design						
Development						
Engineering						
Manufacturing						
Construction						
Management						

Products	Rights to Products of Technology			
	To Sell	To Distribute	To Import	To Use with Trade Names/ Goodwill

APPENDIX F

IDENTIFYING THE SCOPE OF THE TECHNOLOGY RIGHTS

Process/System-Specific

Process/System - _____

Technology Stage	Rights to Technology					
	To Receive	To Use	To Reproduce Documentation	To Modify	To Improve	To Re-Transfer
Basic Research						
Design						
Development						
Engineering						
Manufacturing						
Construction						
Management						

Products of Technology	Rights to Products of Technology			
	To Sell	To Distribute	To Import	To Use with Trade Names/ Goodwill

APPENDIX G

IDENTIFYING THE SCOPE OF THE TECHNOLOGY RIGHTS

Product-Specific

Product - _____

Technology Stage	Rights to Technology					
	To Receive	To Use	To Reproduce Documentation	To Modify	To Improve	To Re-Transfer
Basic Research						
Design						
Development						
Engineering						
Manufacturing						
Construction						
Management						

Products	Rights to Products of Technology			
	To Sell	To Distribute	To Import	To Use with Trade Names/ Goodwill

APPENDIX H

IDENTIFYING THE QUALIFICATIONS AND RESTRICTIONS

Qualifications/ Restrictions	Rights to Technologies					
	To Receive	To Use	To Reproduce Documentation	To Modify	To Improve	To Re-Transfer
Territories						
Time period						
Exclusivity						
Field of Use						
Market Restrictions						
Extent of Use						
Manner of Use						

APPENDIX I

IDENTIFYING THE QUALIFICATIONS AND RESTRICTIONS

Qualifications/ Restrictions	Rights to the Products of the Technology			
	To Manufacture	To Sell	To Distribute	To Import
Territories				
Time period				
Exclusivity				
Field of Use				
Market Restrictions				
Extent of Use				
Manner of Use				

APPENDIX J

LEVELS OF PROTECTION FOR TECHNOLOGY

HIGHEST

I. STATUTORY LAW
- PATENTS
- TRADEMARKS
- INDUSTRIAL DESIGNS
- COPYRIGHTS

II. NON-STATUTORY LAW (TRADE SECRETS)

KNOW-HOW

(a) Eligible for Statutory Protection (e.g. Patent Pending)

(b) Not Eligible for Staturoty Protection

III. NON-LEGAL PROTECTION

KNOW-HOW

Compiled information from readity available basic sources

LOWEST

APPENDIX K

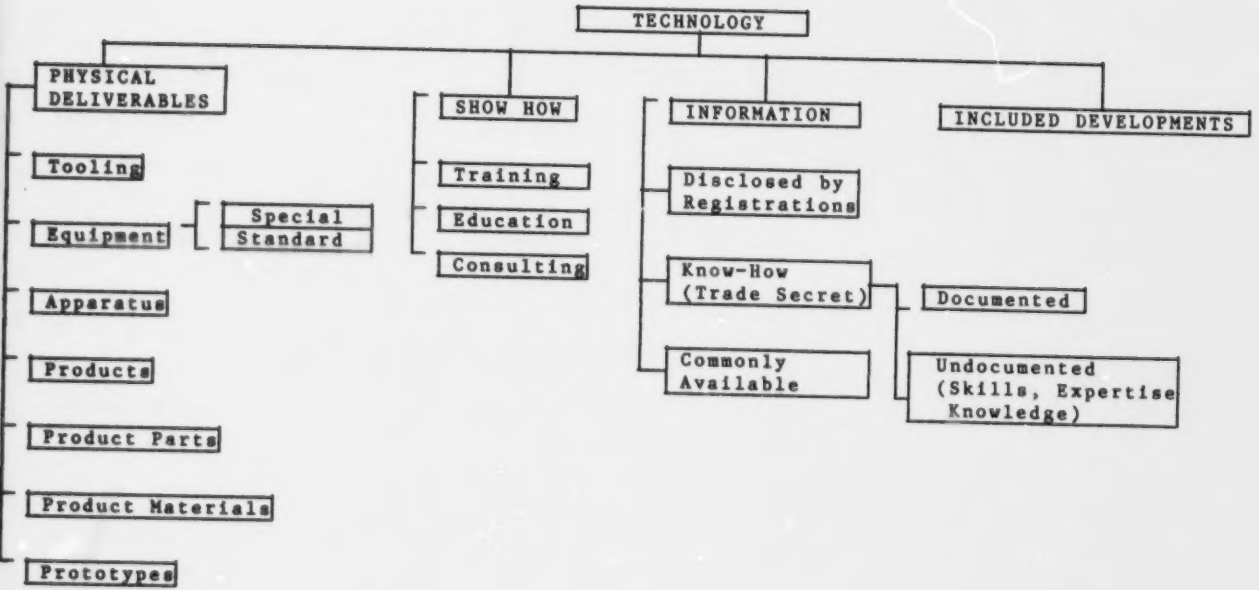
IDENTIFYING THE NECESSARY DOCUMENTATION

Rights to Technology	Manner in which Technology Protected				
	Patents	Industrial Designs	Trademarks	Copyrights	Trade Secrets
To Receive	N/A	N/A	N/A	By Contract (if published)	By Contract
To Use	Assign./ Licence	Assign./ Licence	Registered User Agreement	Assign./ Licence	By Contract
To Reproduce Documentation	N/A	N/A	N/A	Assign./ Licence	By Contract
To Modify	Assign./ Licence	Assign./ Licence	N/A	Assign Licence	By Contract
To Improve	Assign./ Licence	Assign./ Licence	N/A	N/A Licence	By Contract
To Re-transfer	Assign./ Licence	Assign./ Licence	N/A	Assign./ Licence	By Contract
Rights to Products of Technology					
To Manufacture	Assign./ Licence	Assign./ Licence	N/A	N/A	By Contract
To Sell	Assign./ Licence	Assign./ Licence	N/A	N/A	By Contract
To Distribute	Assign./ Licence	Assign./ Licence	N/A	N/A	By Contract
To Import	Assign./ Licence	Assign./ Licence	N/A	N/A	By Contract

NOTE: "Contract" refers to both an assignment or a licence in the context of trade secrets.

APPENDIX L

TECHNOLOGY DELIVERABLES



APPENDIX M

USEFUL DEFINITIONS

Acceptance Date:	The date on which the technology transfer has been substantially completed as determined by the acceptance procedure.
Acceptance Procedure:	The procedure to be used to determine that the technology transfer has been substantially completed as further described in the agreement.
Affiliate:	An affiliated body corporate within the meaning of the definition of affiliate contained in Section 2 of the Canada Business Corporations Act.
Agreement:	This agreement comprising Sections ___ to ___ , together with attachments ___ to ___ inclusive attached hereto, together with all supplemental, amending and confirming documents as provided for in this agreement.
Apparatus:	The apparatus and equipment that is devised for and used to create the products in conjunction with the process, which is the subject of and is described in the Patents, patent applications, documented information, and in attachment __ hereto.
Associate:	A person falling within the relationship described in the definition of associate contained in Section 2 of the Canada Business Corporations Act.
Business Day:	Each of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, except when such day is a statutory holiday observed in _____.

Commencement Date:	The date from which the royalties are calculated as further described in Section ____ of the agreement.
Control:	The control exercised over a body corporate within the meaning of the definition of control contained in Section 2 of the Canada Business Corporations Act.
Copyright:	The copyrights relating to the copyrighted or copyrightable material contained in the technology, short particulars of which are set out in attachment hereto.
Deliverables:	Those items which are to be provided by supplier to recipient pursuant to this agreement and which may include tooling, special equipment, standard equipment, apparatus, products, product parts, materials and prototypes, as more particularly described in attachment ____ hereto, but which do not include the information or show-how.
Development:	Any new and significant or material improvement, development or change in the technology and which meets the test set out in attachment ____ hereto.
Documented Information:	All information physically recorded whether in print, by photography, stored electronically or in any other manner, and more particularly described in attachment ___ hereto.
$:	Dollars in the lawful currency of Canada.
Effective Date:	The date upon which this agreement becomes effective after all conditions precedent set out in Section ___ have either been fulfilled or waived.

Equipment:	The special equipment and the standard equipment.
Field of Use:	The use or activity that the exploitation of the technology by recipient is restricted to, as described in attachment ____ hereto.
Fiscal Year:	A period of 12 consecutive calendar months commencing on ____ .
Included Developments:	The developments which meet the test set out in attachment ___ hereto, and which are to be provided to recipient by supplier as part of the technology but only to the extent described in Section ____.
Industrial Designs:	Those industrial designs relating to the product, short particulars of which are set out in attachment ___ hereto, together with all renewals, extensions, divisions and replacements.
Information:	All information relating to the technology, including but not limited to documented information, the subject matter of the patents and industrial designs and the know-how information, but which does not include show-how or deliverables.
Know-how:	(a) All information relating to the technology whether or not documented information, including without limitation the subject matter of the patent applications, but excluding the subject matter of the patents and Industrial designs, and (b) those skills and expertise relating to exploitation of the technology as possessed by the supplier's personnel.
License:	The grant of certain rights relating to the technology as described in Section __ .

Market:	The market to which product distribution by the recipient is restricted as described in attachment __ , hereto.
Net Selling Price:	The recipient's invoice price of the products sold, leased or otherwise disposed of by the recipient to any third person in an arm's-length transaction and not returned for credit, excluding normal discounts actually granted by the recipient as well as the value of raw materials, intermediate goods, parts or other components supplied directly or indirectly by the supplier, insurance fees, packing and transportation charges, duties and taxes actually incurred and paid by the recipient in connection with the supply of the product.
Party:	The supplier or the recipient.
Patents:	The letters patent covering inventions embodied in the processes/apparatus/products, short particulars of which are set out in attachment __ hereto, together with all re-issues, renewals, extensions, divisions, modifications and replacements.
Patent Applications:	The applications for letters patent covering inventions embodied in the process/ apparatus/products, short particulars of which are set out in attachment ___ hereto, together with all other applications for letters patent relating to the process/apparatus/products made by the supplier during the term of this agreement.
Person:	An individual person, a firm, partnership, corporation, or any other legal entity, but excluding the parties.

Process:	The processes and methods that are devised for and utilized to produce the products in conjunction with the apparatus, as described in the patents, patent applications and other documented information and in attachment ___ hereto.
Product:	That which is produced/used/sold/ otherwise disposed utilizing the technology and which meets the specifications described in attachment ___ hereto, and which is/is not considered proporietary to the supplier.
Quality Assurance:	Those procedures uses to assure the achievement of predetermined engineering and related standards of quality established or utilized by supplier.
Royalty:	Those amounts set out in this agreement.
Show-how:	The advisory and consultation services, assistance, and training relating to the technology as described in attachment ___ hereto, but not including the information or deliverables.
Special Equipment:	Equipment devised for and utilized to produce the products, which itself is not the subject of the technology and is not generally commercially available, and which is further described in attachment ___ hereto.
Standard Equipment:	Equipment utilized to produce the products which itself is not the subject of the technology but is generally commercially available, and which is further described in attachment ___ hereto.
Subsidiary:	A body corporate that is controlled by another body corporate within the meaning of

	the definition of subsidiary contained in Section 2 of the Canada Business Corporations Act.
Taxes:	All taxes, levies, assessments and charges of any kind whatsoever resulting directly or indirectly from this agreement and imposed by any subdivision thereof or any public or other body or authority therein, which taxes shall include but not be limited to exchange, income, excise, sales, use, and import taxes, and duties and any other charges (including administration, penalty and interest charges) relating thereto.
Technology:	The technology relating to the process/apparatus/product and consisting of the information, the know-how not contained in the information, show-how, deliverables and included developments.
Territory:	The area covered by the countries listed hereafter, as they are now known or as they may hereafter become known.
Tooling:	The tooling as further described in attachment ___ hereto, but does not include standard equipment or special equipment.
Trademarks:	The trademarks relating to this agreement, short particulars of which are set out in attachment ___ hereto, together with all renewals and extensions.
Trade Secrets:	Information, know-how and show-how held in confidence by supplier as a trade secret, as further described in attachment hereto.

Training:	The training and education program, disclosure of know-how, skills and expertise, and associated services relating to this agreement, all of which are part of the show-how, as further described in attachment ___ hereto.

APPENDIX N

EXAMPLE OF A DESCRIPTION OF A DELIVERABLE

DOCUMENTATION

The supplier shall provide the documentation specified below in accordance with the following:

1. Unless noted otherwise, [ ] copies of all technical information in documentary form shall be provided on good quality machine reproduceable form, size 8 1/2 x 11" [or the metric equivalent]. Items not readily duplicated such as photographs and vendor catalogue bulletins, shall be provided in [ ] copies.

2. Drawings will each be provided as a single mylar reproducible plus [ ] prints. All manufacturing drawings will use the [ ] system of measurement and will be provided in increment sizes of 8 1/2 x 11" [or the metric equivalent] . The documentation delivery destination shall be to the appropriate recipient office in [ ] if by registered mail, or free of charge unloaded at the [ ] airport if by air express.

A. Manufacturing Drawings, Materials Specifications

The supplier will provide the recipient with:

1. All manufacturing drawings, each having a parts list showing the material used, produced and used in its manufacturing function by the supplier for each of the products.

2. Materials specifications and data sheets outlining the materials specifications and procurement tests required (if any).

3. In order to permit the recipient to purchase fully manufactured items normally purchased by the supplier from selected vendors to integrate into the products, and/or to assist the recipient to make its own arrangements with vendors recommended by the supplier to obtain manufacturing licenses for the manufacture in [ ] of such normally purchased items, the supplier will provide a description of such items, appropriate vendors' catalogue data and a list of recommended

and approved material vendors. Such vendors shall be able to supply the following items:

In instances where materials specifications may be unavailable to the supplier or if vendors of supplier-approved materials may be unwilling or unable to service the recipient, the supplier undertakes to provide its best efforts to assist the recipient in identifying alternative material and/or sources of supply therefor.

B. Manufacturing Procedures

The supplier shall furnish the following procedures used in the manufacture of products:

These procedures will be as called for on the manufacturing drawings, planning sheets, quality assurance manual and inspection plan.

Planning sheets referenced to manufacturing drawings, outlining each step of manufacture for each component, shall be supplied in microfiche form. The planning sheets include anticipated or estimated labour times for each operation plus the necessary skill code (qualification) of the operator.

A description of qualification for each operator code shown on the planning sheets shall also be supplied.

C. Manufacturing Facilities

The supplier shall provide technical information in documentary form describing the facilities necessary in the manufacture of products. The supplier's role in the provision of such information will be advisory and will consist of reviewing and giving opinions and recommendation on the recipient's plans, based on the supplier's experience in the manufacture of the products. The supplier shall provide the recipient with a complete description including major dimensions, capabilities, and material-suppliers' names of the facilities used by the supplier in its [ ] plant. Such facilities may include:

D. Tooling

The supplier shall provide to the recipient the descriptions and drawings (where they exist) of all special tooling used by the supplier in the manufacture of products.

This will include such tooling as:

E. Production Planning

The supplier shall provide the recipient with copies of the production schedules used by the supplier in the manufacture of the initial products being supplied for the [ ] system proposed for [ ]. Technical specialist personnel of the supplier familiar with production control of products and all their facets (scheduling, material ordering, material flow) will be made available to the recipient in [ ] to consult with their recipient counterparts in the production control methods and systems used by the supplier and proposed to be used by the recipient. From these consultations, the recipient will implement whatever control system it deems necessary to ensure adequate control in the manufacture of the products.

F. Quality Assurance (QA)

The supplier shall provide the recipient with all QA procedures, instructions and documentation as used by the supplier in the manufacture of products at the supplier's [ ] plant. This will include such documentation as:

1. Quality Assurance Manual.

2. Individual inspection plans for each product, which outline the manufacturing sequence, material acceptance, inspections and hold points for customer inspection.

3. Quality control process instructions outlining the procedures for such items as:

4. Non-destructive test procedures and acceptance criteria for all tests carried out on products, such as:

5. All quality control system instructions such as:

   (a) Control of drawings

(b) Control of paper flow from marketing to engineering, to drafting, to the work station
(c) Approval of vendors
(d) Control, handling and identification of incoming materials
(e) Sampling procedures
(f) Reporting of manufacturing errors.

6. Auditing of vendors and all supplier operations from marketing to shipping, inclusive.

7. All inspection records for each of the products built by the supplier for use at [ ].

8. List of gauges, instruments and tooling necessary to carry out the inspection procedures.

9. Test procedures and test reports for each of the products built by the supplier for use at [ ].

All the QA documentation supplied to the recipient will be the same as used by the supplier during the manufacture of products being supplied for [ ].

To complement the provision of this documentation, the supplier's QA engineers will conduct training programs in [ ] to enable the recipient to become completely familiar with all aspects of the supplier's quality assurance system and the supplier will assist in the implementation of such a system into the recipient's facility at [ ].

The QA program used by the supplier at its [ ] plant has been qualified as meeting the [ ] Standards Association requirements.

Upon implementation by the recipient of a QA program into its facility, the supplier will review the system and make a formal report of the supplier's opinion on the suitability of the program.

The recipient has sole responsibility for obtaining any certification or approval of the recipient's QA system that may be required from the [ ] agency. If applicable, the recipient is entitled to use the supplier's report as a part of the approval process.

APPENDIX O

SUMMARY OF A CASE STUDY

Two inventors, A and B, during the period of their employment by Employer, commenced development of a silicon chip testing device. The Employer was operating in the field of electronics, but was not producing such testing devices. While the device was still in the developmental stage, A and B approached Employer for permission to spend additional company time, resources and funds on such development and commercialization. The Employer, after analyzing its marketing strategy, declined to provide such assistance. A left the Employer and, together with B who continued to work for the Employer, proceeded to develop a first-generation prototype of the device.

Subsequently B left the Employer and, together with A, established a company, Newco, through which they continued to work on the device to produce a second-generation model. Newco commenced marketing the device and was fairly successful in sales, although it was realized that additional investment was needed to further refine the device as well as to expand marketing and distribution facilities.

Venco, a capital venture company, invested in Newco as an equity participant after reviewing the device technology. With the additional capital received from Venco, Newco commenced a more aggressive development and marketing program of its third-generation of the device.

In order to meet the growing market demand in Canada, Newco orally sub-contracted the production of the device to Sub-contractor, with the right to purchase all the devices manufactured by the Sub-contractor.

Newco decided that the European market could not be practically serviced by it due to various business considerations and therefore orally licensed a company, Licensee, to produce and distribute the device in Europe.

At this stage Newco decided to file a patent application in Canada for the device, as well as in the United States. By now B had left Newco after disposing of B's shareholding, and could not be located, having taken up residence in Southeast Asia.

Employer, realizing the significant profits to be made from the device, approached Newco and Venco, and claimed that the device technology belonged to it. Both Sub-contractor and Licensee became concerned that their rights might be threatened. After much negotiation it was agreed that the Employer would provide additional equity funds to Newco and become a joint shareholder with A and Venco.

Missing Technology Agreements

The timely establishment of technology agreements which fully addressed the questions of ownership and related issues would have decreased, if not fully prevented the number of disputes and concerns that occurred. Some of the ways that this could have been done are:

1. Confidentiality and ownership of inventions agreement between Employer and A, as well as Employer and B.

2. Assignment agreement transferring rights to the device technology from each of A and B to Employer.

3. Confidentiality and invention ownership agreement between A and Newco, as well as B and Newco.

4. Assignment agreement transferring rights to the device technology from each of A and B to Newco.

5. Warranties and representations of Newco concerning ownership and rights to the device technology, included as part of the equity participation agreement between Venco and Newco.

6. Licence provisions included as part of the written subcontract between Newco and Sub-contractor.

7. Licence agreement in writing between Newco and Licensee.

8. Waiver by the Employer of all claims to the device technology included as part of the equity participation agreement between Employer and Newco.

APPENDIX P

SELECTED BIBLIOGRAPHY

TEXTS

1. LICENSING LAW LIBRARY, The Clark Boardman Company, Ltd., New York, N.Y., consisting of:

-Licensing Law and Business Report, edited by Finnegan, Henderson, Farabow and Garrett

-Manual on Licensing Procedures in Member Countries of the United Nations Economic Commission for Europe, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe

-The Law and Business of Licensing, edited by Marcus B. Finnegan and Robert Goldscheider

-The Law and Business of Licensing: Licensing in the 1980's, edited by Tom Arnold and Robert Whipple

-Technology Management Handbook (1984 edition), by Robert Goldscheider

-Licensing in Foreign and Domestic Operations, by Lawrence J. Eckstrom

-Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations, The Forms and Substance of Licensing, by Robert Goldscheider

-Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing, by L.W. Melville

-Arbitration and the Licensing Process, edited by Robert Goldscheider and Michel de Haas

-Licensing Law Handbook (1984 edition), edited by Arnold, White & Durkee.

2. Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements, Development and Transfer of Technology Series No. 12, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 1979.

World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva:

3. (a) Licensing Guide for Developing Countries, Geneva, 1977 WIPO Publication No. 620(E), and

   (b) Model Law for Developing Countries on Inventions, Vol. I (Patents) 1979, Vol. II (Know-how) 1980.

4. Domestic and Foreign Technology Licensing, 1984, Chaired by Tom Arnold, Practising Law Institute, New York, N.Y.

5. Current International Legal Aspects of Licensing and Intellectual Property, 1979, edited by W.R. Brookhart, S.M. Leach, B.D. Tobor, American Bar Association, Chicago, Illinois.

ARTICLES

1. Bell, G.R., Protecting and Licensing Trade Secrets and Know-how under Canadian Law, (1982), 4 Licensing Law and Business Report 205.

2. Bereskin, Trademark Licensing and Registered Users in Canada, (1973), 11 Canadian Patent Reporter (2d) 244.

3. M. Finnegan, International Patent and Know-how Licensing (1976), 15 Industrial Property 225.

4. D. French, Licence or Joint Venture? The Options Explained (1982), 80 Patent and Trademark Review 347.

5. Maybee, Technical Information Licensing Agreements, (1965), 42 Canadian Patent Reporter 99.

6. Primak, Technology Licensing in Canada, (1979), 38 Canadian Patent Reporter (2d) 113.

7. Slough, Problems in International Licensing of Industrial and Intellectual Property, (1979), 2 CAN-U.S. Law Journal 209.

8. Winzer, Assessing Licensing Ventures, (1983), VIII Les Nouvelles 137.

Canada

La fourniture ou l'acquisition de technologie - Un guide à l'intention du milieu canadien des affaires pour la structuration et la négociation des accords de transfert de technologie

Rapport nº 2-1986

BUREAU DE L'INNOVATION
INDUSTRIELLE

L'INNOVATION

Gouvernement du Canada
Expansion industrielle régionale

Government of Canada
Regional Industrial Expansion

La fourniture ou l'acquisition de technologie

Un guide à l'intention du milieu canadien des affaires pour la structuration et la négociation des accords de transfert de technologie

Services de transfert de la technologie
Bureau de l'innovation industrielle
Ministère de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
Canada
Janvier 1986

AVANT-PROPOS

Dans ce monde moderne marqué par une évolution technologique accélérée, les technologies nouvelles constituent la clé de la croissance industrielle et du développement économique. La force économique du Canada dépend de son aptitude à améliorer sa productivité et sa compétitivité grâce à la mise au point, à l'acquisition et à l'exploitation de technologies et d'innovations dans tous les secteurs industriels. Le transfert de technologie constitue un élément essentiel de l'acquisition et de l'exploitation des technologies et des innovations les plus avancées.

Les innovations peuvent être le fruit des travaux de sociétés privées, de laboratoires gouvernementaux, d'établissements d'enseignement ou d'organismes de recherche indépendants au Canada et dans le monde entier. Le présent document a été préparé pour contribuer à la promotion du concept et du processus du transfert de technologie, envisagé à titre d'opération commerciale. Il vise donc à donner des renseignements et des conseils généraux aux personnes qui n'ont aucune expérience des méthodes et procédés liés au transfert de technologie, plutôt qu'à fournir des solutions et des réponses toutes faites aux problèmes et aux questions complexes que suscite le processus du transfert de technologie. Il aide en outre le lecteur à se familiariser avec les aspects juridiques de la structuration et de la négociation des accords de transfert de technologie, en lui fournissant certains rudiments dans ce domaine. Il est sans doute préférable de consulter un avocat ou un conseiller spécialisé dans les questions de transfert de technologie, mais le client pourra déterminer, suivant ses connaissances et son expérience en cette matière notamment, s'il doit solliciter cette aide, certes précieuse, mais coûteuse.

Le présent guide a été rédigé aux termes d'un contrat entre le ministère de l'Expansion industrielle régionale et Me A. R. Szibbo, avocat et procureur qui possède une vaste expérience dans le domaine du transfert de la technologie. Me Szibbo fait partie du cabinet Russell et DuMoulin, de Vancouver. Nous sommes pleinement conscients des efforts considérables qui ont dû être faits pour produire le présent guide. Le ministère de l'Expansion industrielle régionale n'endosse toutefois pas nécessairement les opinions et les suggestions qu'il contient, lesquelles relèvent entièrement de la responsabilité de l'auteur.

Nous aimerions connaître le point de vue des lecteurs sur l'utilité de ce guide et nous apprécierions donc grandement recevoir vos observations et suggestions. Nous demeurons, par ailleurs, à votre entière disposition si vous jugez de plus amples renseignements ou conseils nécessaires.

Prière d'adresser vos lettres ou demandes aux :

Services de transfert de la technologie
Bureau de l'innovation industrielle
Ministère de l'Expansion industrielle régionale
Étage 5E
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Téléphone : (613) 995-2235

TABLE DES MATIÈRES

	Page
INTRODUCTION	
Les éléments constitutifs d'un transfert de technologie	1
CHAPITRE I	
Une définition de la technologie et du transfert de technologie	4
Pourquoi participer à un transfert de technologie?	5
Autres facteurs influençant les décisions en matière de transfert de technologie	8
CHAPITRE II	
Le choix du moment	10
Le choix du bon partenaire	10
CHAPITRE III	
Faut-il faire appel à un conseiller juridique?	14
Le processus de la négociation d'un accord de transfert de technologie	15
Le statut juridique des accords de transfert de technologie au Canada	17
Les autres exigences	18
- Enregistrement	18
- Consignation par écrit	19
- Dispositions relatives à la concession obligatoire d'une licence	20
- Dispositions relatives aux pratiques limitant la concurrence	21
- Exigences quant aux rapports financiers et statistiques	21
- Contrôle des exportations de technologie	21
CHAPITRE IV	
La rédaction d'un accord de transfert de technologie	22
Les définitions et les concepts	22
- Marque de commerce	23
- Brevet	24
- Dessin industriel	24
- Droit d'auteur	24
- Secrets commerciaux, savoir-faire et " show-how "	25

Autres définitions utiles 26
L'approche sytémique 27

CHAPITRE V

Les différentes méthodes de transfert de technologie 28
- Achat 28
- Licences 29
Les droits visés 30
- Territoire 31
- Durée de chaque droit 31
- Exclusivité 32
- Domaine d'utilisation 32
- Restrictions relatives au marché 32
- Transfert de technologie à des tiers 33
- Préemption 33
- Niveau d'utilisation 33
- Mode d'utilisation 33
- Reproduction 33
- Prix 34
- Paiement 36
Les obligations du fournisseur 37
Les obligations du bénéficiaire 40
L'expiration 43
La limitation de la responsabilité juridique 43
La fiscalité 44
Les dispositions d'ordre international 45
Diverses dispositions courantes 46
Les annexes 47

ANNEXES

A La technologie vue suivant ses rapports avec une ou plusieurs des trois catégories générales 51

B Définition de la portée de la technologie - Par rapport à l'industrie 52

C Définition de la portée de la technologie - Par rapport au processus ou au système 53

D Définition de la portée de la technologie - Par rapport au produit 54

E	Définition de la portée des droits relatifs à la technologie - Par rapport à l'industrie	55
F	Définition de la portée des droits relatifs à la technologie - Par rapport au processus ou au système	56
G	Définition de la portée des droits relatifs à la technologie - Par rapport au produit	57
H	Définition des réserves et des restrictions - Droits relatifs à la technologie	58
I	Définition des réserves et des restrictions - Droits relatifs aux produits issus de la technologie	59
J	Degrés de protection de la technologie	60
K	Définition de la documentation nécessaire - Mode de protection de la technologie	61
L	Éléments livrables	62
M	Exemples des définitions utiles	63
N	Exemple de la description d'éléments livrables - Documentation	69
O	Résumé d'une étude de cas	73
P	Bibliographie choisie	75

INTRODUCTION

Les éléments constitutifs d'un transfert de technologie

Essayez de vous représenter les situations suivantes et d'identifier l'élément qu'elles ont en commun :

Lors de négociations relatives à la vente de matériel de télécommunications, l'acheteur demande au fournisseur de lui offrir la technologie nécessaire à l'entretien du matériel et à la fabrication de pièces détachées.

Une entreprise s'apprête à acquérir une organisation fabriquant des produits issus de la robotique de pointe; elle se préoccupe de savoir si elle a ou non pris toutes les mesures possibles pour acquérir les droits relatifs à la technologie, afin d'éviter que des actions en violation des droits de propriété ne soient intentées par des tiers.

Lors de l'élaboration d'un accord de franchisage pour la location à crédit-bail de matériel lourd, une entreprise se demande si elle peut conserver un droit de regard sur le savoir-faire qui est fourni aux franchisés.

Une organisation s'apprête à financer une coentreprise productrice de micro-ordinateurs avec deux autres parties qui fourniront la technologie; elle veut s'assurer que la coentreprise recevra la technologie nécessaire à sa viabilité sur le plan technique.

Une entreprise se propose de fabriquer, en vertu d'une licence, un produit issu de la biotechnologie; elle éprouve de la difficulté à s'entendre avec le propriétaire de la technologie au sujet des redevances.

Une organisation est chargée de fournir à un concurrent éventuel des services consultatifs en matière de génie et de technique en vue de la construction d'une centrale nucléaire; elle décide d'atténuer le risque que ce client ne devienne un concurrent.

Une entreprise se propose d'acquérir du logiciel pour le contrôle de ses opérations comptables internes; elle craint de ne pas bénéficier de services d'assistance, d'entretien et de mise à jour du logiciel si le fournisseur, par exemple, en vient à se retirer du marché à cause de sa situation financière instable.

Une entreprise canadienne vient d'obtenir un contrat clés en main pour la construction d'une usine pétrochimique dans un pays d'Afrique; elle réalise que non seulement la technologie qu'elle s'est engagée à fournir à l'acheteur n'a jamais été distribuée auparavant à l'extérieur de ses murs mais encore qu'elle n'est pas sous une forme qui, sur les plans du conditionnement, de la livraison ou de la mise en oeuvre, permette de l'exporter facilement dans un pays étranger.

Toutes ces situations présentent un élément commun puisqu'elles supposent un transfert de technologie. Pratiquement toute technologie peut faire l'objet d'un transfert, qui peut s'exécuter à des degrés divers, à des fins diverses et dans de nombreux domaines de l'activité humaine. Les parties peuvent avoir des préoccupations fort différentes et, en matière de connaissances techniques, se situer à la fine pointe de la technologie ou n'avoir aucune expérience dans le domaine. Le niveau des engagements pris à l'égard de la technologie elle-même sera extrêmement varié : très faible, voire inexistant (achat du produit), minimum (fourniture du matériel et transmission du savoir-faire relatif à son utilisation), moyen (transfert de technologie et transmission du savoir-faire relatif à la fabrication du produit), très élevé (projet de coproduction) ou maximum (coentreprise).

De nos jours, pratiquement toutes les opérations commerciales comportent un aspect technologique quelconque. Bien que la technologie représente évidemment un élément vital pour les entreprises oeuvrant dans le domaine de la technologie de pointe, l'innovation et le progrès technologiques sont des éléments indispensables au bon fonctionnement des industries plus classiques.

La présente brochure, qui fournit certains rudiments du transfert de technologie, s'adresse aux particuliers — qu'ils soient vice-présidents au développement, directeurs du service de l'attribution des licences d'une société ou propriétaires uniques — qui sont appelés à s'occuper de tels transferts ou à s'y intéresser, malgré un manque relatif d'expérience et de compétences pour organiser et conclure des accords en ce sens.

Le transfert de technologie constitue souvent un processus complexe qui ne se prête pas à des solutions faciles. La plupart des gens, y compris les personnes qui possèdent les compétences nécessaires pour conclure divers types d'accords dans nombre d'autres domaines, connaissent mal ce processus. Sur le plan juridique, le transfert de technologie met généralement en jeu des lois relatives à la propriété intellectuelle et industrielle (dessins industriels, brevets, marques de commerce et droits d'auteur) qui, d'ordinaire, constituent elles-mêmes des domaines complexes et spécialisés. Au Canada, il devient encore plus difficile de bien saisir les principes juridiques que comporte chaque opération commerciale car, au pays, ces lois, non plus que le droit relatif aux secrets commerciaux, n'ont pas évolué au même rythme que de nombreux secteurs de la technologie de pointe — l'informatique, les télécommunications ou la biotechnologie, par exemple. Il n'est, au mieux, pas sûr que les lois actuelles s'appliquent et, dans les autres cas, elles ne s'appliquent pas; il en va de même pour la protection qu'elles offrent. Lorsque les lois sont modifiées, les tribunaux leur confèrent une nouvelle dimension par l'interprétation qu'ils en donnent.

Ces facteurs, ainsi que la nature changeante de la technologie elle-même et de l'environnement dans lequel elle s'inscrit, démontrent clairement qu'il ne peut être question d'utiliser une méthode ou un accord type universels pour bien structurer un transfert de technologie.

Malheureusement, il est parfois difficile d'évaluer la nature de la technologie avant de prendre des engagements d'ordre juridique, de sorte qu'il arrive que les parties intègrent dans l'accord des hypothèses trompeuses ou totalement fausses, qui ne correspondent pas à la relation que les parties souhaitent établir. Par ailleurs, pour compliquer la situation, alors que certains gouvernements ferment les yeux sur les méthodes de transfert de technologie, de nombreux autres les réglementent à outrance.

La présente brochure vise à aider les entrepreneurs canadiens à bien structurer leurs transferts de technologie, en leur fournissant des rudiments qui leur permettront de régler les éléments suivants du processus :

poser les bases nécessaires au choix de l'autre partie à l'accord;

choisir la structure de base de l'accord de transfert de technologie;

adopter une position quant aux principales questions d'ordre commercial et juridique que pose le transfert de technologie;

fournir une liste de références choisies pouvant servir de sources plus complètes de renseignements.

Il existe, au-delà de ces éléments, d'autres questions importantes dont il convient de tenir compte au moment où l'on procède à un transfert de technologie, mais dont le présent document ne traite pas soit parce qu'elles sont très complexes sur le plan juridique, soit parce qu'elles ne correspondent qu'à des cas individuels. Les sujets suivants ne seront donc pas abordés :

la détermination des besoins et des exigences d'une partie à l'accord en ce qui a trait à une technologie particulière ou à son exploitation;

l'identification des autres parties qui possèdent la technologie ou qui en ont besoin;

l'évaluation et le choix d'un type particulier de technologie à exploiter, à adapter ou à intégrer;

la préparation détaillée de l'accord de transfert de technologie.

CHAPITRE I

Une définition de la technologie et du transfert de technologie

Le mot " technologie " est un terme générique qui désigne les connaissances dans la plupart des sphères de l'activité humaine -- dans des domaines aussi diversifiés que l'informatique, les procédés industriels, les secrets commerciaux, les biens de consommation et l'exploitation des ressources naturelles, par exemple. La définition du terme " technologie " peut, suivant les besoins des divers utilisateurs et des diverses utilisations, avoir une extension aussi vaste ou aussi étroite qu'on le souhaite. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans Licensing Guide for Developing Countries (Publication de l'OMPI No 620(E) 1977), définit ainsi le terme " technologie " :

> les connaissances systématiques servant à la fabrication d'un produit, à l'utilisation d'un procédé ou à la prestation de services, qu'il s'agisse d'une invention, d'un dessin industriel, d'un modèle fonctionnel ou d'un nouveau type d'usine, ou de renseignements ou de connaissances techniques, ou des services et de l'aide fournis par des experts pour la conception, l'installation, l'exploitation ou l'entretien d'une usine industrielle, ou pour la gestion d'une entreprise commerciale ou industrielle ou de ses activités.

Le terme " transfert de technologie " désigne, pour sa part, la transmission -- et occasionnellement la création -- de ces connaissances avec ou sans transfert simultané de biens et de services. Le transfert de technologie peut avoir un effet révolutionnaire ou n'avoir aucun effet; cela dépendra de la motivation que manifesteront les deux parties à l'accord de transfert de technologie, des modalités du transfert et des obstacles qu'il faudra franchir pour diffuser la technologie. Le processus du transfert de technologie comporte plusieurs étapes imperceptiblement reliées, dont notamment les suivantes :

l'identification des besoins technologiques du bénéficiaire potentiel;

l'acquisition de renseignements sur d'autres sources possibles de technologie par le bénéficiaire potentiel;

le conditionnement et la diffusion de renseignements sur la technologie par le propriétaire aux utilisateurs potentiels, afin de trouver le bénéficiaire approprié;

l'évaluation et le choix de la technologie et du fournisseur les plus appropriés;

la préparation d'offres de participation au transfert de technologie, et les négociations relatives aux concepts et aux modalités appropriés au transfert de technologie;

le règlement des détails contractuels, la préparation des documents juridiques définitifs et l'obtention des approbations gouvernementales nécessaires;

l'adaptation de la technologie aux besoins locaux du bénéficiaire;

l'intégration de la technologie par le bénéficiaire;

l'exploitation optimale de la technologie dans l'environnement du bénéficiaire.

Pourquoi participer à un transfert de technologie?

Les entreprises se demandent parfois si elles devraient mettre leur technologie à la disposition d'autres entreprises, certaines faisant même valoir qu'elles préféreraient l'utiliser et l'exploiter elles-mêmes. Le fournisseur de technologie peut retirer plusieurs avantages d'un transfert de sa technologie :

le fournisseur tire des revenus supplémentaires des sommes investies dans la recherche-développement (R-D);

le fournisseur peut utiliser les installations du bénéficiaire ou tirer parti d'installations et de technologies supplémentaires, afin de pousser encore plus loin ses travaux de R-D;

le fournisseur profite de la connaissance que le bénéficiaire a du marché local, ainsi que de son réseau de commercialisation;

le bénéficiaire constitue un marché pour les pièces détachées et le service d'entretien, offerts par le fournisseur, pour la technologie ayant fait l'objet du transfert;

le fournisseur tire parti du coût peu élevé de la main-d'oeuvre et des matériaux dont profite le bénéficiaire;

le fournisseur peut tirer parti de la technologie du bénéficiaire, laquelle constituera soit une amélioration, soit un complément par rapport à la technologie ayant fait l'objet du transfert;

le fournisseur peut sonder un marché en prenant moins de risques que s'il effectuait des ventes directes sur ce marché local;

le marché peut déborder celui que le fournisseur pourrait desservir seul, voire même englober ceux qui ne sont pas accessibles à cause d'une réglementation gouvernementale locale -- exigeant l'achat de produits locaux, imposant des restrictions à l'importation ou des taxes et des droits de douane élevés, ou bien interdisant les investissements étrangers ou les frappant de restrictions, par exemple;

le fournisseur profite de la technologie " ancienne " qui n'est pas en usage;

le fournisseur risque moins de faire l'objet d'une acquisition par le gouvernement local;

le fournisseur n'a plus à trouver une partie ou la totalité du capital nécessaire à la construction d'une usine locale;

l'accord de transfert de technologie devient pour le fournisseur un atout majeur supplémentaire, qui facilitera, le cas échéant, la vente de son entreprise;

le fournisseur peut acquérir une participation dans l'entreprise du bénéficiaire en considération du transfert de technologie -- en créant une coentreprise, par exemple;

l'accord de transfert de technologie peut prévoir que le bénéficiaire se chargera d'adapter la technologie au marché local;

l'accord de transfert de technologie peut permettre de régler ou d'éliminer la possibilité d'actions en violation des droits de propriété de la part du fournisseur ou du bénéficiaire;

l'accord de transfert de technologie peut faire en sorte qu'il sera plus facile de respecter les lois locales sur les brevets et sur l'utilisation des marques de commerce;

le bénéficiaire constitue un marché pour des biens supplémentaires ou auxiliaires qui complètent la technologie du produit, ou qui sont nécessaires à son utilisation;

l'achalandage et la réputation du fournisseur profitent de l'attribution du droit d'utiliser ses marques de commerce.

Le transfert de technologie confère des avantages analogues au bénéficiaire :

le bénéficiaire fait rapidement l'acquisition d'une technologie qui a fait ses preuves sur le plan de la commercialisation ou de la technique, sans avoir à prendre de risques excessifs;

le bénéficiaire fait l'acquisition d'une technologie qu'il ne pourrait autrement utiliser, à cause des lois sur les brevets ou d'autres lois;

le bénéficiaire profite de l'achalandage que la technologie a permis d'établir;

le bénéficiaire peut parfaire ses propres programmes de développement et acquérir des pièces détachées, des composants, des matières premières, des services d'entretien et des services généraux.

Le propriétaire d'une technologie peut évidemment avoir ses raisons de ne pas mettre sa technologie, ou certaines parties de celle-ci, à la disposition d'autres entreprises. Au nombre de ces raisons figurent notamment les suivantes :

le bénéficiaire pourrait devenir un concurrent, et menacer l'avance dont jouit le propriétaire grâce à sa technologie;

le propriétaire perd la possibilité de prendre lui-même de l'expansion sur le marché desservi par le bénéficiaire;

le propriétaire ne pourra exercer qu'un contrôle moins uniforme sur l'utilisation et l'exploitation de la technologie;

le propriétaire aurait à assumer un fardeau financier et administratif supplémentaires pour fournir un appui permanent et approprié au bénéficiaire;

le propriétaire peut perdre la possibilité de poursuivre le développement et l'amélioration des nouvelles générations de la technologie;

le propriétaire risque de tirer une plus faible part des profits réalisés sur le marché local, laquelle sera proportionnelle au niveau moins élevé de risques qu'il assume.

Pour le bénéficiaire, les inconvénients d'un transfert de technologie peuvent être les suivants :

le bénéficiaire peut perdre la capacité de développer la technologie à l'intérieur de sa propre entreprise;

le bénéficiaire peut devenir trop tributaire d'une technologie particulière;

pour acquérir la technologie du fournisseur, le bénéficiaire doit parfois s'engager à offrir lui-même au fournisseur, gratuitement ou pour un prix symbolique, des améliorations ou des compléments à la technologie;

le bénéficiaire est parfois tenu d'acheter des produits connexes, tels que des pièces détachées, des matières premières ou d'autres produits complémentaires, tant qu'il utilise la technologie;

dans certains cas, l'accord oblige le bénéficiaire à assurer, à ses frais, la protection d'une technologie à laquelle il aurait éventuellement librement accès en l'absence d'un tel accord;

le bénéficiaire peut être tenu d'accepter des restrictions quant à ses techniques de commercialisation et à ses politiques relatives à la distribution des produits, issus de la technologie et visés par la licence -- par exemple, en ce qui a trait à des réseaux de distribution précis, aux restrictions à l'exportation, aux niveaux précis de production des biens, aux restrictions territoriales et à la vente exclusive des produits au fournisseur de la technologie.

Autres facteurs influençant les décisions en matière de transfert de technologie

Au moment de choisir un programme efficace de transfert de technologie, il convient de considérer plusieurs autres facteurs. Il s'agit principalement de questions liées aux marchés et aux exigences gouvernementales, dont notamment les suivantes :

la position du fournisseur ou du bénéficiaire sur le marché en ce qui a trait à une utilisation particulière du produit issu de la technologie;

le niveau de développement de la technologie par rapport aux besoins du marché;

les changements prévus en ce qui a trait tant à la structure du marché qu'à la position des parties sur le marché;

les conditions de distribution imposées par le coût et la disponibilité de différentes structures de ventes;

le calendrier de la réalisation et de la mise en route du projet;

les besoins de capitaux et leur disponibilité à l'échelon local;

la disponibilité des matières premières et des composants du produit à l'échelon local;

l'accès à une main-d'oeuvre locale formée et qualifiée, ainsi que les politiques des organisations syndicales;

la compatibilité culturelle du produit issu de la technologie dans le pays concerné;

les technologies concurrentes et leur position sur le marché;

les politiques gouvernementales locales en matière de technologie -- par exemple, les restrictions relatives à l'attribution de licences et les restrictions frappant les étrangers en ce qui a trait à l'avoir des propriétaires de sociétés ou à l'acquisition d'actifs à l'échelon local;

les lois fiscales;

les lois locales concernant la responsabilité pour les produits;

les normes gouvernementales locales régissant l'utilisation de la technologie et les règlements imposés à l'industrie -- par exemple, en matière de conception des produits, de sécurité et d'environnement;

les restrictions frappant le rapatriement des paiements à verser, dans certaines devises, au fournisseur;

les politiques relatives aux échanges compensés;

l'efficacité de la protection juridique sur le marché local.

CHAPITRE II

Le choix du moment

En général, la valeur de la technologie s'accroît suivant l'étape de son développement, de sorte que l'on est appelé à se demander s'il est préférable d'effectuer le transfert avant que la technologie ou ses produits ne soient commercialisables. Un transfert de technologie peut s'effectuer même durant les toutes premières étapes du processus d'innovation ou du développement. Les deux facteurs entrant le plus souvent en ligne de compte pour choisir le moment du transfert sont les besoins des bénéficiaires potentiels et l'aptitude du fournisseur à assurer à la technologie une protection suffisante pour se prémunir contre toute atteinte à ses droits.

Le choix du bon partenaire

Il est essentiel de choisir le bon partenaire au moment de conclure un accord de transfert de technologie. Un accord bien rédigé, mais conclu avec un partenaire mal choisi, est en effet voué à l'échec, et ce, même si la technologie est appropriée. Il n'existe peut-être pas d'accord type en cette matière, mais tous les transferts de technologie qui ont réussi présentent une caractéristique commune : la compatibilité des parties. Les parties doivent travailler ensemble et coopérer si elles veulent que le transfert de technologie s'effectue comme prévu. Il est donc crucial de choisir le bon partenaire puisque c'est ce choix qui permettra aux mécanismes juridiques de l'accord de favoriser l'établissement d'une relation de travail harmonieuse à long terme entre les deux parties, qui obtiendront ainsi des résultats qu'elles n'auraient pu atteindre individuellement.

Comme dans toute relation contractuelle, chacune des deux parties devrait, notamment, vouloir agir de bonne foi, réaliser que l'accord vise à assurer la réussite des deux parties, être capable de reconnaître le point de vue et les préoccupations de l'autre et être déterminée à conclure un accord officiel qui définira dans le détail les particularités de la relation à long terme qui s'établira entre les deux parties. Les parties devraient en outre se compléter et rechercher des objectifs mutuels; chacune devrait manifester sa volonté de coopérer sans priver l'autre d'éléments utiles ou nécessaires au succès du projet. Il conviendrait enfin de régler les différences en ce qui a trait à la langue, afin d'éviter qu'elles ne deviennent un problème important.

Il ne devrait pas exister de conflit d'intérêts. L'accord devra ainsi habituellement contenir une clause prévoyant l'élimination de la concurrence directe entre les parties ou leurs organisations affiliées. Une clause interdisant l'utilisation de la technologie pour des produits ou sur des territoires particuliers permet d'éliminer ce genre de tentation. La

taille de l'entreprise de chacune des parties revêt parfois une certaine importance puisque ce facteur détermine les approches, points de vue et méthodes des entreprises commerciales en matière de prise de décision. De plus, certains problèmes peuvent surgir s'il y a disproportion entre les partenaires -- dont notamment, une attitude de supériorité ou un manque mutuel de respect et de confiance, ou bien une propension naturelle à exercer des pressions pour favoriser la réalisation des objectifs.

Le fournisseur pourrait recueillir des renseignements sur le bénéficiaire dans les domaines suivants :

les caractéristiques du mode de propriété de l'entreprise du bénéficiaire (actionnaires concurrents, affiliation avec un groupe plus important, propriétaire unique);

la structure de gestion;

la compétence du personnel, son niveau de formation et ses aptitudes, ainsi que son niveau de sensibilisation et de connaissances sur le plan technique;

la disponibilité des ressources, du matériel et des machines, ainsi que la capacité de fabrication et sa qualité;

la structure de ventes;

les marchés, la part du marché et les prévisions quant aux changements possibles;

la possibilité de litiges (par exemple, si les parties ont la même clientèle);

les antécédents financiers;

la capacité d'effectuer de la recherche-développement;

l'existence, à l'échelon local, de cours de formation générale et professionnelle accessibles au bénéficiaire;

les autres ressources dont le bénéficiaire aura besoin pour s'établir lui-même à titre d'utilisateur efficace de la technologie;

la période nécessaire pour développer, au sein de l'entreprise du bénéficiaire, le produit en utilisant la technologie, ainsi que les frais que le bénéficiaire devra engager pour répondre aux exigences de la technique et du marché.

Le bénéficiaire pourrait se renseigner sur les antécédents du fournisseur dans les domaines suivants :

les caractéristiques du mode de propriété de l'entreprise du fournisseur;

la structure de gestion;

la valeur intrinsèque de la technologie;

le prestige et la réputation du fournisseur, de sa technologie et de ses produits;

la marge dont dispose, du fait de son avance, le fournisseur en ce qui a trait au développement de la technologie, à sa commercialisation, au temps et aux coûts de son développement, ainsi qu'aux techniques et aux coûts de sa fabrication;

l'appui que le fournisseur est en mesure d'offrir dans les domaines suivants : fournir de la documentation traduite, aider le bénéficiaire à répondre aux exigences locales et à se conformer aux méthodes et aux normes techniques stipulées, transmettre les améliorations apportées à la technologie, fournir de l'aide en matière de commercialisation et de vente, et offrir des services consultatifs et d'aide à la gestion;

la possibilité de litiges par exemple, si les parties ont la même clientèle;

les antécédents financiers;

la comparaison avec des technologies et biens de substitution, et leur coût;

le statut juridique des droits de propriété relatifs à la technologie, dont, en particulier, l'existence de toute protection législative fondamentale et la possibilité d'actions en violation des droits de propriété de la part de tiers, ou de poursuites pour d'autres motifs d'ordre juridique;

les licences et les cessions déjà accordées par le fournisseur, et un résumé des conditions générales auxquelles le bénéficiaire devra se conformer.

Les fournisseurs et les bénéficiaires potentiels de la technologie peuvent entrer en contact grâce à un simple concours de circonstances, mais il s'agit, le plus souvent, de l'aboutissement de longues recherches. Les offres ou demandes de transfert de technologie

peuvent arriver par courrier ou faire l'objet d'annonces dans les journaux ou les revues spécialisées. Les ambassades et les consulats peuvent fournir des renseignements sur les fournisseurs ou les bénéficiaires potentiels de technologie. Les institutions financières et les banques ont accès aux renseignements concernant les projets de leurs clients en matière de technologie. Les gouvernements ont des bureaux ou organismes qui, voués à la promotion commerciale de l'innovation, de la recherche, du développement ou de l'industrie, constituent une plaque tournante pour les offres et les demandes de technologie. Il est enfin possible de faire appel à des associations commerciales et industrielles précises, qui peuvent aider à la réalisation d'un transfert de technologie.

CHAPITRE III

Faut-il faire appel à un conseiller juridique?

Un accord de transfert de technologie apparemment avantageux, conclu avec le bon partenaire et portant sur la technologie appropriée, mais mal rédigé, peut fonctionner, bien qu'il puisse éventuellement poser des problèmes importants. Il peut ainsi être à la source de litiges au sujet des impôts à payer, des obligations futures concernant les améliorations à apporter à la technologie ou de la responsabilité face à des tiers.

Bien que le présent guide donne les renseignements juridiques de base sur la structuration et la négociation d'accords de transfert de technologie, il ne peut traiter de tous les aspects juridiques propres à chaque opération. Il faudra donc faire appel, en temps et lieu, à un avocat rompu aux techniques liées à la structuration et à la négociation d'accords de transfert de technologie. La personne qui possède une formation juridique doublée d'une connaissance des particularités du transfert de technologie a donc un rôle à jouer à titre d'avocat ou de conseiller commercial. Ainsi, en plus d'être un spécialiste en matière de transfert de technologie, un tel conseiller devrait bien connaître l'industrie en question, de même que les politiques commerciales, technologiques et financières des parties. L'aide que saura apporter un tel avocat dépendra de l'expérience, dans le domaine du transfert de technologie, de l'entreprise qui l'emploie et de celle de l'autre partie, de la complexité de l'opération, du fait que l'autre partie fait ou non appel aux services d'un conseiller juridique, de l'aspect international de l'opération et de l'importance des ressources internes que l'entreprise peut consacrer au projet de transfert de technologie.

L'avocat spécialisé dans le transfert de technologie peut être notamment utile dans les domaines suivants :

rédiger une " Demande de proposition " en vue de l'acquisition ou de la fourniture de technologie, et la proposition elle-même; ces deux documents peuvent finalement constituer un " mini-accord " qui régit les rapports entre les parties, et ce, qu'un accord définitif de transfert de technologie soit éventuellement signé ou non;

rédiger les " principes de l'accord ", le protocole d'entente ou la lettre d'intention qui circonscrira la portée de l'accord de transfert de technologie;

fournir des conseils en ce qui a trait aux lois intérieures et étrangères qui peuvent avoir un effet sur l'accord;

structurer l'accord de transfert de technologie;

aider à la négociation de l'accord de transfert de technologie;

fournir des conseils, d'ordre commercial, tirés de l'expérience acquise dans le cadre d'autres projets de transfert de technologie.

Le processus de la négociation d'un accord de transfert de technologie

La négociation d'un accord de transfert de technologie comprend plusieurs étapes, dont les plus importantes sont, brièvement, les suivantes :

La recherche et l'identification de partenaires potentiels pour le transfert de technologie, ainsi que de la technologie elle-même et de ses caractéristiques.

L'étape suivante est habituellement la préparation et la présentation de l'offre ou de la demande de technologie. Ce document identifie les partenaires potentiels, décrit brièvement la technologie offerte ou recherchée et fournit un résumé des accords commerciaux et de la structure financière qui sont envisagés. On peut aussi présenter des échantillons de la technologie et de ses produits, et faire une étude comparative des technologies de substitution.

Dans le cadre de l'étape précédente, on s'entendra sur un accord de non-divulgation qui protégera non seulement la technologie mais encore tout autre renseignement fourni au sujet des activités commerciales des deux parties. Il est très important de bien rédiger l'accord de non-divulgation, car il se pourrait bien qu'il constitue le seul accord régissant le statut des renseignements protégés si les négociations achoppent et que l'accord de transfert n'aboutisse pas. En général, l'accord de non-divulgation restreint l'utilisation des renseignements à l'évaluation nécessaire pour achever les négociations. Il interdit la reproduction des renseignements ou leur diffusion à des tiers, il exige que ces renseignements soient remis à la partie qui les a fournis dès la rupture des négociations et il dispose que la partie qui les obtient ne possède que les droits qui sont stipulés dans l'accord. Si, par ailleurs, un accord de transfert de technologie est signé, il contiendra habituellement ses propres clauses relatives à la confidentialité et il stipulera qu'elles remplacent celles de l'accord de non-divulgation.

Après avoir individuellement étudié les renseignements préliminaires, les parties entreprennent des négociations plus poussées soit par correspondance, soit par l'intermédiaire d'un agent, soit dans le cadre de rencontres. Les parties peuvent se rendre respectivement visite afin d'examiner les lieux, les installations technologiques déjà en place ou les marchés, mais surtout pour établir une relation fondée sur le respect et la compréhension. Au cours de cette période, des négociations parallèles peuvent avoir lieu avec plusieurs partenaires potentiels.

Le fournisseur peut accorder un " contrat d'option ", afin de donner au bénéficiaire potentiel le temps d'évaluer la technologie et de prendre une décision avant qu'il ne prenne contact avec une autre partie. Un tel accord offre des précisions sur les éléments suivants : le droit de se prévaloir de l'option et la durée de celle-ci, les clauses de confidentialité, le paiement relatif à l'option, la forme que doit prendre l'acceptation de l'option et l'obligation de remettre la technologie si le droit à l'option n'est pas exercé; il comporte enfin une copie du projet d'accord de transfert de technologie et de tout autre accord prenant effet lors de l'exercice du droit d'option.

La négociation des modalités de l'accord de transfert de technologie, lorsque celui-ci est assez complexe, peut parfois durer plusieurs années. La période de négociation est fonction du nombre de rencontres qu'auront les différentes parties, leurs conseillers, les avocats locaux et étrangers, ainsi que les représentants du gouvernement, afin de discuter des différents aspects juridiques, commerciaux, techniques et financiers de l'opération.

L'accord définitif peut être consigné dans une seule pièce juridique contenant toutes les dispositions relatives au transfert de technologie, ou dans une série de pièces connexes traitant des différentes étapes, parties ou composantes de l'opération. On peut rédiger des accords distincts pour les questions telles que l'attribution de licences relatives aux droits d'auteur, aux marques de commerce ou aux brevets, la divulgation de secrets commerciaux ou la prestation de services. Cette méthode présente un avantage, à savoir que chaque section de l'accord peut être appliquée individuellement. Elle peut également faciliter l'enregistrement distinct de certains droits, et permettre aux autorités gouvernementales d'évaluer les divers éléments de l'opération et de donner d'avance leur autorisation.

Il est possible de rédiger un seul document pour traiter de tous ces éléments (brevets, marques de commerce, etc.), mais les différents aspects fondamentaux de l'opération, tels que le prix, le territoire, l'exclusivité et la durée, devront alors être clairement reliés à chacun des éléments exposés dans le document.

L'accord définitif entre les parties peut comprendre les pièces suivantes :

l'accord global de transfert de technologie;

les accords de licence et de cession de droits (à moins qu'ils ne fassent partie de l'accord global;

les accords de fourniture de biens et de prestation de services (à moins qu'ils ne fassent partie de l'accord global);

l'acte constitutif de toute nouvelle entité devant être établie et les règlements connexes, ainsi que les accords liant les actionnaires;

la documentation financière;

les contrats de sous-traitance proposés.

Les accords de transfert de technologie de portée internationale exigeront la négociation de diverses clauses normalement absentes dans un accord de portée nationale, dont notamment celles concernant la langue à utiliser, les devises et les taux de change, les lois applicables, les divers processus d'approbation gouvernementale, ainsi que les modalités de règlement des litiges et le lieu où ils seront réglés.

Le statut juridique des accords de transfert de technologie au Canada

Un accord de transfert de technologie qui ne s'étend pas au-delà des frontières canadiennes est moins complexe à structurer et à appliquer que les accords prévoyant un transfert de technologie vers plusieurs autres pays. Contrairement à d'autres pays, le Canada n'a pas de système législatif particulier pour les accords de transfert de technologie.

Dans certains pays, tels le Mexique et le Brésil, les lois peuvent soit influer sur le contenu ou sur les dispositions de fond de l'accord, soit exiger l'approbation et l'enregistrement de l'accord (permettant du même coup au public de l'examiner), soit prévoir l'application de ces deux types de mesures à la fois. Le Canada, qui compte peu de dispositions ayant un effet sur le contenu d'un tel accord, n'a recours qu'à un processus restreint d'approbation et d'enregistrement.

En général, tous les accords de transfert de technologie conclus au Canada, qu'ils soient signés dans le cadre de la vente d'un produit, de la simple attribution d'une licence ou d'une cession de droits, ou bien d'une coentreprise, sont principalement régis par les règles de droit relatives aux contrats commerciaux ordinaires. Les parties sont libres de négocier leurs propres conditions générales. Bien que ces accords soient parfois exécutoires même s'ils ne sont qu'oraux ou implicites, il est recommandé de consigner par écrit toute relation ayant un aspect technologique afin qu'aucun malentendu ne surgisse quant aux modalités (voir l'annexe O). Le droit des contrats exige qu'un accord soit clair et non équivoque. Les tribunaux donneront effet au sens ordinaire des mots de l'accord, mais ils accorderont un sens technique aux expressions techniques. Si certaines dispositions de l'accord de transfert sont ambiguës, les tribunaux tenteront de déterminer l'intention des parties, habituellement en se fondant sur les circonstances entourant la signature de l'accord. Ce processus judiciaire peut être long, incertain et complexe, et il est invariablement coûteux.

Les autres exigences

On peut répartir les principales dispositions des quelques lois exerçant un effet direct sur les accords de transfert de technologie au Canada dans les catégories suivantes :

Enregistrement

Il est parfois nécessaire d'enregistrer certains des droits accordés dans le cadre d'un accord de transfert de technologie.

a) Marques de commerce : dans le cas d'accords de transfert de technologie conférant à une partie le droit d'employer une marque de commerce, cette partie doit être enregistrée à titre d'" usager inscrit " de la marque de commerce déposée aux termes de la Loi sur les marques de commerce.

b) Brevets : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un brevet ou l'attribution d'une licence exclusive en vertu d'un brevet doivent être enregistrés. Il n'est toutefois pas nécessaire d'enregistrer une licence non exclusive en vertu d'un brevet.

c) Dessins industriels : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un dessin industriel ou l'attribution d'une licence exclusive pour un tel dessin doivent être enregistrés. Il n'est toutefois pas nécessaire d'enregistrer une licence non exclusive pour un dessin industriel.

d) Droits d'auteur : il n'est pas nécessaire d'enregistrer les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'une part des droits d'auteur ou l'attribution d'une licence pour une telle part des droits d'auteur.

e) Secrets commerciaux : il n'est pas nécessaire d'enregistrer les accords de transfert de technologie conférant le droit d'utiliser des secrets commerciaux.

Consignation par écrit

Il est obligatoire, dans certains cas, de rédiger un contrat écrit.

a) Marques de commerce : bien qu'il ne soit pas expressément exigé de consigner par écrit les accords de transfert de technologie conférant à une partie le droit d'employer une marque de commerce, la demande obligatoire d'enregistrement de cette partie à titre d'usager inscrit doit se faire par écrit.

b) Brevets : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un brevet et l'attribution d'une licence exclusive en vertu d'un brevet doivent être consignés par écrit.

c) Dessins industriels : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un dessin industriel doivent être consignés par écrit.

d) Droits d'auteur : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'une part des droits d'auteur doivent être consignés par écrit.

e) Secrets commerciaux : il n'est pas nécessaire de consigner par écrit les accords de transfert de technologie conférant le droit d'utiliser des secrets commerciaux pour les rendre exécutoires.

Dispositions relatives à la concession obligatoire d'une licence

a) Marques de commerce : il n'existe pas de disposition relative à la concession obligatoire d'une licence pour une marque de commerce mais la Loi sur les marques de commerce permet de faire une demande pour faire radier du registre la marque de commerce d'une autre partie pour non-emploi.

b) Brevets : toute personne peut obtenir la concession obligatoire d'une licence en vertu d'un brevet lorsque la technologie brevetée n'a pas été exploitée commercialement au Canada sans raison suffisante, selon la définition prévue dans la Loi sur les brevets, ou lorsque le propriétaire de l'invention n'a pas réussi à satisfaire à la demande pour l'invention brevetée, mais seulement trois années après la délivrance du brevet.

Il est possible d'obtenir plus facilement la concession obligatoire d'une licence en vertu d'un brevet couvrant des aliments ou des médicaments, sans que le requérant n'ait à prouver que le propriétaire de l'invention brevetée ne l'a pas exploitée.

c) Dessins industriels : il n'existe pas de disposition sur la concession obligatoire d'une licence pour un dessin industriel.

d) Droits d'auteur : il existe trois cas où l'on peut obtenir la concession obligatoire d'une licence :

une licence visant la reproduction d'une oeuvre publiée, lorsque vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la mort de son auteur;

une licence visant l'impression et la publication d'une oeuvre publiée, lorsque le titulaire du droit d'auteur n'imprime pas l'oeuvre ou ne la met pas sur le marché;

une licence visant la fabrication d'un objet (par exemple, un disque) en vue de reproduire des sons ou d'exécuter mécaniquement une oeuvre (par exemple, une pièce musicale), lorsque l'oeuvre a déjà été enregistrée.

Dispositions relatives aux pratiques limitant la concurrence

Les lois canadiennes sur la concurrence et les coalitions dans le domaine du transfert de technologie sont très complexes et difficiles à analyser. Une seule chose est certaine : il est défendu de prévoir dans un accord de transfert de technologie une clause permettant au fournisseur de technologie de fixer le prix de revente des articles produits par le bénéficiaire de la technologie. Quant à savoir si certaines autres dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et du Code criminel canadien trouvent application, et dans quelle mesure, il s'agit là de questions complexes que le conseiller juridique doit examiner en regard de chaque accord de transfert de technologie.

Exigences quant aux rapports financiers et statistiques

La Loi sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers exige de la plupart des bénéficiaires d'une technologie qu'ils déposent annuellement une déclaration décrivant les transferts de technologie dirigés, par des fournisseurs non résidants, vers un bénéficiaire au Canada. Le bénéficiaire qui a établi ou renouvelé avec un fournisseur non résidant des accords de licence évalués individuellement à plus de 5 000 $ doit fournir des renseignements détaillés à propos de chacune des licences. Toutefois, le Canada n'exige pas d'autre déclaration, ne procède pas à des contrôles du change et n'impose pas de restrictions financières similaires aux paiements faits à des non-résidants pour une technologie (bien qu'il perçoive) des taxes sur certains services et des redevances).

Contrôle des exportations de technologie

La Loi sur les licences d'exportation et d'importation prescrit qu'il est nécessaire d'obtenir un permis pour exporter des données techniques sous forme matérielle, y compris les dessins industriels, les négatifs et épreuves photographiques, les enregistrements, les données en matière de conception et les manuels techniques et d'exploitation pouvant être utilisés dans la conception, la production, l'utilisation ou la vérification du matériel et des matériaux décrits dans certains groupes de biens figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlées établie aux termes de la loi.

CHAPITRE IV

La rédaction d'un accord de transfert de technologie

Les pages qui suivent offrent une description des principales dispositions d'un accord de transfert de technologie, de leurs aspects juridiques et des solutions possibles. Il ne saurait être question de faire une étude exhaustive du sujet, mais bien plutôt d'illustrer comment certaines difficultés se manifestent, et comment elles peuvent être résolues. C'est donc dire qu'il faut bien comprendre les principaux problèmes qui se posent en cette matière, ainsi que leur interaction, avant d'établir la méthode qui présidera à la préparation de l'accord.

Les accords types qu'élaborent parfois les grandes entreprises peuvent être utiles dans le cadre d'autres genres d'opérations, mais ils témoignent rarement de la complexité d'un transfert de technologie. Nous ne recommandons donc ni au bénéficiaire ni au fournisseur de les utiliser. Ce genre de document ne peut rendre compte de façon précise et efficace des nombreux facteurs qui influent sur un transfert de technologie, des exigences juridiques locales, des technologies distinctes, de l'évolution de la conjoncture et des intérêts des parties. Trop souvent, les accords types tendent à ne favoriser qu'une partie, et à créer ainsi une situation inéquitable.

Les définitions et les concepts

L'une des premières étapes, au moment de structurer l'accord, consiste à définir de façon satisfaisante la technologie visée par l'accord. Étant donné que le terme " technologie " désigne divers types de connaissances systématiques qui relèvent d'activités diversifiées, on peut le définir de différentes façons dans un accord, selon la perception qu'en ont les parties, et en fonction de leur environnement et de leur système juridique particuliers. La liste suivante énumère quelques façons de concevoir la technologie :

la technologie qui permet de fabriquer un " produit sous licence ", ou qui y est intégrée en tout ou en partie (voir l'annexe A);

la technologie relative à un procédé, à une méthodologie ou à un système particuliers, qu'il soit ou non question de fabriquer un produit sous licence (voir l'annexe A);

la technologie relative à un appareil, à une machine ou à une invention en particulier, qu'il soit ou non question de fabriquer un produit sous licence (voir l'annexe A);

la technologie qui répond aux besoins du bénéficiaire dans des domaines tels que la planification et la commercialisation, la conception et la production, le démarrage, les modifications ou la recherche-développement (voir les annexes B, C et D);

la technologie décrite suivant les éléments qui sont en possession du fournisseur, soit les documents, les résultats de la recherche-développement, les prototypes et les machines, par exemple;

la technologie ayant une portée qui correspond à la protection législative accordée au fournisseur en vertu des lois relatives aux marques de commerce, aux brevets, aux dessins industriels et aux droits d'auteur;

la technologie décrite suivant les renseignements auxquels le grand public n'a généralement pas accès et qui sont conservés à titre de secrets commerciaux, et suivant d'autres renseignements qui appartiennent en propre au fournisseur.

Il conviendrait donc d'utiliser un ou plusieurs de ces critères pour élaborer une définition pratique, car plus la définition de la technologie sera précise, moins il y aura de risques de litiges quant à la portée de l'accord.

Traditionnellement, les accords de transfert de technologie au Canada se fondent sur l'attribution de droits en vertu de marques de commerce, de brevets, de dessins industriels et de droits d'auteur. Il serait donc utile d'apporter de brefs éclaircissements sur la signification de ces termes juridiques.

Marque de commerce

La marque de commerce est un droit exclusif limité qui permet à son titulaire de distinguer ses produits ou services de ceux des autres par l'emploi exclusif d'une marque de commerce comme symbole de l'origine et de la qualité des produits et services. La marque de commerce se compose soit d'un dessin, soit de mots, soit d'une combinaison de ces deux éléments. Bien que, au Canada, une marque de commerce puisse être utilisée par son titulaire sans qu'il y ait eu enregistrement, cette formalité devient nécessaire si le titulaire désire permettre à d'autres d'utiliser cette marque sous licence au Canada, en concluant avec eux un " Accord d'usager inscrit ". Le fait de permettre l'utilisation sous licence d'une marque de commerce sans qu'elle n'ait été déposée ou sans que l'utilisateur de la marque de commerce ne soit enregistré au Bureau canadien des marques de commerce à titre d'usager inscrit invalide la marque de commerce. Valable durant quinze ans, le droit exclusif rattaché à la marque de commerce peut être renouvelé indéfiniment, pourvu qu'elle soit utilisée.

Brevet

Le brevet est un droit exclusif limité, accordé par la loi à la suite d'une demande, qui vise à récompenser l'innovateur qui divulgue son invention en lui conférant le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre l'invention revendiquée. Les inventions doivent présenter un caractère de nouveauté et d'utilité et porter sur tout procédé, toute machine, toute fabrication ou toute composition de matières, ou sur un perfectionnement quelconque, qui est inédit. Les droits rattachés au brevet ne sont valides que dans le pays où le brevet a été accordé. En général, les brevets portent sur des concepts, plutôt que sur des détails techniques ou d'ingénierie. Le brevet protège la concrétisation matérielle de l'idée pour une période de dix-sept ans, même à l'égard d'une autre personne qui aurait mis au point la même invention de façon indépendante. En accordant une licence en vertu d'un brevet, le titulaire du brevet accepte de ne pas exercer son droit d'empêcher le porteur de la licence de fabriquer, d'employer ou de vendre l'invention. Toutefois, une simple licence en vertu d'un brevet n'oblige pas le titulaire du brevet à fournir des renseignements techniques qui ne sont pas décrits dans la demande de brevet, à fournir une aide technique ou à accorder des droits autres que ceux qui sont précisés dans le brevet.

Dessin industriel

L'enregistrement d'un dessin industriel confère également un droit exclusif qui permet à son titulaire d'utiliser un dessin ornemental ou esthétique, plutôt que fonctionnel, pour des articles destinés au commerce. Valable durant cinq ans, le droit exclusif d'utiliser ce dessin pour des articles manufacturés ne peut être renouvelé que pour cinq autres années.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur est un droit exclusif qui empêche la reproduction d'une oeuvre artistique, dramatique, musicale ou littéraire originale, en général pour la durée de la vie de l'auteur de l'oeuvre plus cinquante ans. Le droit d'auteur ne couvre pas les idées, les renseignements, les données ou la production d'oeuvres similaires ou identiques créées de façon indépendante. On peut accorder des licences en vertu du droit d'auteur sans les enregistrer.

L'efficacité de tous ces droits de " propriété industrielle et intellectuelle " dépend de la protection législative qui leur est accordée. La plupart de ces droits ont été établis au début siècle ou plus tôt, et ils n'ont pas subi les révisions qui auraient permis de les adapter en fonction des nombreuses technologies nouvelles qui se sont développées depuis. Il est donc devenu impossible, dans pratiquement toutes les opérations, de se fonder uniquement sur ces droits de propriété industrielle et intellectuelle traditionnels pour en arriver à un transfert de technologie commercialement exploitable et viable. On reconnaît par ailleurs maintenant l'importance cruciale de divers éléments comme le show-how et le savoir-faire (voir ci-dessous) dans le succès du transfert de technologie. Par conséquent, les accords de transfert de technologie ont subi de profondes transformations et comprennent maintenant des dispositions portant sur les droits non réglementaires relatifs à la propriété et aux secrets commerciaux.

Secrets commerciaux, savoir-faire et " show-how "

Au Canada, le droit relatif aux secrets commerciaux n'est pas entièrement développé. Ses principes vagues et imprécis se retrouvent dans quelques jugements de la common law canadienne. Si certains gouvernements à l'étranger, comme celui de l'État de la Californie, ont déjà adopté des lois pour protéger les secrets commerciaux, par contre, il n'existe actuellement aucune législation de ce genre au Canada, même si certaines provinces, comme l'Alberta, se proposent d'en adopter.

On peut définir le secret commercial comme une formule, un modèle, un dispositif ou une compilation de renseignements à caractère secret qui, utilisé dans une entreprise, permet d'obtenir un avantage sur les concurrents qui ne le connaissent ou ne l'utilisent pas. Il peut s'agir tout aussi bien d'une formule, d'un procédé de fabrication ou de la conception d'une machine que de renseignements sur la commercialisation ou la vente de biens, ou, si certaines listes de clients ou certaines méthodes comptables particulières sont utilisées, sur des techniques de gestion du bureau ou des procédés commerciaux. On attribue habituellement une licence relative à des secrets commerciaux dans un contrat écrit, bien qu'elle puisse également résulter de la relation de confiance qui s'est établie entre les parties.

Dans un accord de transfert de technologie, il convient non seulement de considérer les droits issus de lois relatives à la propriété industrielle et intellectuelle, mais encore les droits liés au secret commercial. De nombreux accords font allusion à la prestation du savoir-faire et du show-how. Ces expressions, qui n'ont pas de statut juridique distinct, servent souvent à décrire de façon commode certains domaines de la technologie.

Le savoir-faire est l'ensemble des connaissances et de l'expérience qui, étant liées à la technologie, ne sont pas protégées par les droits législatifs de propriété industrielle. Le savoir-faire peut être constitué de connaissances ordinaires, non secrètes, qui ne peuvent être protégées à titre de propriété industrielle mais qui ont encore une valeur -- les renseignements relatifs aux sources d'approvisionnement en matières premières et en composants, l'expérience commerciale ou les trucs, par exemple. Le savoir-faire peut également être un mélange, une compilation ou une configuration de renseignements technologiques qui sont confidentiels et protégés à titre de secret commercial, ou une relation entre des données de cet ordre. Il est également possible, par ailleurs, que le savoir-faire soit protégé par des droits de propriété industrielle, mais que l'on ait délibérément choisi de ne pas faire une demande en ce sens, ou qu'une telle demande soit en instance.

On peut définir le show-how comme l'aide à la formation, l'aide technique, l'enseignement, la surveillance, la consultation et les services de soutien connexes qui sont fournis au bénéficiaire pour l'aider à utiliser de façon efficace et profitable soit le savoir-faire constitué de connaissances ordinaires, soit le savoir-faire protégé à titre de secret commercial, soit encore les droits en vertu d'un brevet ou d'autres droits législatifs.

Les droits en vertu d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce et d'un dessin industriel sont opposables à quiconque, tandis que les droits relatifs au savoir-faire protégé à titre de secret commercial et au show-how ne sont opposables qu'à la partie avec qui un contrat a été conclu ou avec qui il existe une relation spéciale -- employeur-employé, par exemple (voir l'annexe J). C'est donc dire que la valeur d'une technologie fondée uniquement sur le savoir-faire et le show-how est appelée à se dissiper, à cause de la perte graduelle mais inévitable de confidentialité due aux départs d'employés et aux divulgations faites à divers agents ou aux sous-traitants.

Autres définitions utiles

Pour éviter les malentendus et les ambiguïtés, il convient de définir certains autres termes qui sont susceptibles d'apparaître dans un accord particulier. L'utilisation de termes définis aidera à simplifier la structure de l'accord de transfert de technologie. Les termes le plus souvent définis sont le " produit visé par la licence " (le produit qui résulte de la technologie ou qui l'intègre), la date de départ, la date d'entrée en vigueur, les éléments à livrer (voir les annexes L et N), le matériel, les modalités d'acceptation, la date d'acceptation, les prix de vente net et brut, le territoire, la formation, les redevances

et le marché (voir l'annexe M). Pour aider davantage à l'interprétation du contrat, on peut utiliser la terminologie ou les normes techniques établies par un organisme international. Il est également recommandé d'utiliser une norme pour l'interprétation des termes commerciaux dans les accords internationaux de transfert de technologie, en utilisant des publications comme les INCOTERMS, publiées par la Chambre de commerce internationale.

L'approche systémique

Il ne suffit pas de déterminer, parmi les divers droits, législatifs ou non, ceux qui sont pertinents, puis de les traiter individuellement. Il convient plutôt d'adopter, pour chaque accord de transfert de technologie, une approche intégrée, ou " systémique ", à l'égard de la technologie que le bénéficiaire désire acquérir et que le fournisseur est disposé à fournir. C'est donc dire qu'il ne faut pas se contenter d'aborder indépendamment les droits en vertu d'un secret commercial, d'un brevet ou d'une autre catégorie, juridique ou non, utilisée pour décrire la technologie.

Selon les circonstances, il peut être préférable, pour satisfaire à certaines exigences administratives, fiscales ou liées à l'enregistrement, d'utiliser ces diverses catégories et de décomposer l'ensemble technologique. Toutefois, les deux parties devront alors reconnaître qu'il faut mettre l'accent sur l'utilité et la valeur de la technologie, prises en tant qu'entité complète et intégrée, plutôt qu'à titre de série de composantes différentes, traitées indépendamment l'une de l'autre sans égard à leur interaction.

CHAPITRE V

Les différentes méthodes de transfert de technologie

Le transfert de technologie ne peut s'opérer que suivant deux méthodes de base. La première consiste à acheter la technologie, en tout ou en partie, le bénéficiaire y acquérant ainsi un droit. La seconde consiste à accorder des droits de licence limités sur la technologie, habituellement pour une période déterminée. La différence tient au fait que le fournisseur ne peut vendre sa technologie qu'une fois, tandis que, s'il opte pour l'attribution de licences, ces dernières pourront être exploitées simultanément par plusieurs titulaires de licences.

Achat

L'achat d'une technologie suppose la conclusion d'un accord de cession en vertu duquel le fournisseur transfère au bénéficiaire soit le titre et les droits de propriété intégralement, soit un droit de propriété indivis. Un tel accord a pour effet de créer des obligations non seulement entre le bénéficiaire et le fournisseur, mais aussi entre le bénéficiaire et le grand public. Les accords de cession de droits de propriété industrielle doivent habituellement être enregistrés au moyen d'un formulaire standard, contrairement aux cessions de droits relatifs au savoir-faire ou d'autres droits liés au secret commercial.

Il est préférable d'effectuer un transfert de technologie par voie de cession pour diverses raisons, fiscales notamment -- par exemple, s'il y a gain en capital. Dans ce domaine, la planification fiscale peut se révéler fort complexe et il conviendra d'éviter soigneusement de poser des hypothèses erronées quant aux dispositions qui sont applicables. Dans certains pays, où l'attribution de licences est interdite ou considérablement limitée, les transferts de technologie sous la forme d'achats par voie de cession constituent la seule possibilité raisonnable. Les accords de cession sont courants lorsqu'il s'agit de fournir une technologie à une filiale, à une société affiliée, à une filiale en coentreprise, ou dans le cadre de la vente des activités commerciales d'une entreprise.

La technologie s'achète de diverses façons, dont par exemple :

la cession intégrale ou absolue du titre et des droits de propriété de l'ensemble de la technologie;

la cession intégrale du titre et des droits de propriété d'une partie de la technologie, ou partielle de l'ensemble de la technologie, en ce qui a trait au territoire, par exemple;

la cession d'un droit indivis (conjoint), ce qui équivaut, en pratique, à un partage de la propriété de la technologie.

Bien qu'une cession entraîne habituellement le transfert de tous les droits juridiques qui y sont mentionnés, n'en laissant aucun au fournisseur de technologie, l'accord de cession ne modifie généralement pas les droits des titulaires de licences déjà attribuées par le fournisseur. Il y demeure assujetti.

Licences

On emploie généralement le terme " licence " lorsque :

le titulaire de certains droits législatifs liés à la technologie (marque de commerce, brevet, dessin industriel ou droit d'auteur) accorde à une autre partie l'autorisation d'exercer certains de ces droits exclusifs;

le fournisseur accorde à une autre partie le droit d'utiliser des renseignements technologiques qui ne sont pas protégés par des droits législatifs mais qui, grâce à la compétence ou à la connaissance du fournisseur, ont été rassemblés sous forme de savoir-faire ou de show-how et sont protégés à titre de secret commercial.

La licence ne transfère aucun droit de propriété à l'égard de la technologie, bien que les dispositions relatives aux licences de savoir-faire et de show-how prévoient habituellement la transmission de certains renseignements, biens, services et documents techniques, ou un droit d'accès à ceux-ci, ainsi que le recours à certains membres du personnel. Dans certains cas, le concédant accorde des droits relatifs à une technologie dont il n'est pas propriétaire, mais qu'il utilise en vertu d'une licence qui, lui ayant été accordée par un tiers, lui permet de céder à son tour des droits par voie de sous-licence.

La licence ne conférant aucun droit de propriété à l'égard de la technologie, les droits du titulaire ne sont opposables qu'au concédant. Le titulaire ne jouit d'aucun droit envers un tiers qui acquiert ou utilise illégalement la technologie (exception faite des droits limités que lui confèrent les lois sur la propriété industrielle).

La licence exclusive n'équivaut pas à un accord de cession puisqu'elle ne transfère aucun droit de propriété. Elle ne fait qu'accorder la permission d'exercer un certain droit, le fournisseur s'engageant par ailleurs à ne permettre à aucune autre partie d'exercer le même droit.

L'accord de transfert de technologie se fonde soit sur l'achat d'une technologie, soit sur une licence conférant des droits relatifs à une technologie, soit sur une combinaison de ces deux éléments (voir l'annexe K). Les titres et les rubriques de l'accord ne permettent pas toujours d'identifier le type de transfert de technologie que prévoit le contrat. La terminologie elle-même ne sera pas toujours, non plus, déterminante car, même si le contrat parle de " vente ", l'ensemble de ses dispositions peut indiquer qu'il s'agit en fait plutôt de l'attribution d'une licence.

Bien que le transfert de technologie ne puisse s'opérer qu'au moyen de l'une ou l'autre de ces méthodes, de nombreux transferts s'effectuent dans le cadre de relations commerciales plus larges entre les parties, aux termes d'accords désignés sous divers noms : coentreprises, projets clés en main, accords relatifs aux installations et aux ressources, etc. Les dispositions relatives aux transferts de technologie contenues dans la plupart de ces accords sont énumérées ci-dessous.

Les droits visés

Après avoir défini clairement et exhaustivement la nature de la technologie, et choisi l'intermédiaire (licence ou cession) qui sera utilisé, il convient de préciser les droits qui seront accordés au bénéficiaire. L'accord de transfert de technologie ne confère aucun droit implicite au bénéficiaire et chaque partie doit stipuler expressément chaque droit qu'elle entend acquérir. Ces droits comprennent, entre autres, les suivants :

Droits relatifs à la technologie qui peuvent être accordés au bénéficiaire :

le droit réel ou éventuel d'accès à la technologie;

le droit réel ou éventuel d'accès aux " mises à jour " ou aux améliorations de la technologie;

le droit d'usage de la technologie;

le droit de fabriquer les produits visés par la licence;

le droit de vendre, de louer à crédit-bail, d'importer ou de distribuer autrement les produits visés par la licence;

le droit d'intenter des poursuites s'il y a violation des droits de propriété;

le droit de conférer à d'autres parties certains des droits susmentionnés, par voie de sous-licence ou de cession.

Droits dont dispose le fournisseur de la technologie :

la restitution des droits relatifs à la technologie à l'expiration ou à la résiliation de l'accord;

le droit de recevoir un avis du bénéficiaire sur les améliorations apportées à la technologie et sur son développement, ainsi que le droit à une partie de ces améliorations ou de ce développement au moyen d'une clause de rétrocession (licence ou cession);

le droit de prendre certaines mesures pour veiller à ce que le bénéficiaire exploite convenablement la technologie.

Il n'est pas nécessaire de traiter de tous ces droits dans l'accord. Les parties peuvent convenir des droits relatifs à la technologie qui seront intégrés dans l'accord et les séparer du reste (voir les annexes E, F et G). Toutefois, pour chaque droit effectivement transféré par voie de licence ou de cession, les parties doivent traiter des modalités suivantes, puisqu'elles varient selon le droit conféré (voir les annexes H et I).

Territoire

Bien que les bénéficiaires de la technologie tentent habituellement d'obtenir le plus vaste territoire possible, les fournisseurs limitent généralement le territoire sur lequel les droits relatifs à la technologie peuvent être exercés, afin de se prémunir contre la concurrence et de protéger les bénéficiaires des mêmes droits. La description du territoire peut varier; il peut ainsi s'agir d'un territoire illimité (mondial), de certains endroits énumérés de façon précise ou d'un territoire délimité dont seraient exclues certaines régions. La définition peut aussi consister en une mention des pays qui ont conféré au bénéficiaire des droits législatifs. Certains accords limitent le territoire à un endroit ou à un emplacement précis, mais les bénéficiaires jugent généralement une telle disposition trop restrictive.

Durée de chaque droit

On ne peut se contenter de stipuler une durée pour l'ensemble de l'accord, car chaque droit est assujetti à des conditions différentes. Les parties ne doivent pas stipuler de durée précise pour l'accord, puisqu'il doit rester en vigueur pour régir, le cas échéant, leurs futurs engagements ou différends. La meilleure façon de procéder consiste à stipuler la date de départ pour chaque droit (par exemple, soit la date de signature de l'accord, soit une " date conditionnelle ", prévoyant l'entrée en vigueur

des droits si certaines conditions se réalisent) et la date d'expiration (par exemple, soit une date future précise, qui pourrait être la date d'un événement particulier, tel le versement du dernier paiement, soit la date d'expiration du droit de propriété industrielle sous-jacent, accordé en vertu du brevet). Il est inutile de stipuler une date d'expiration pour un droit conféré à perpétuité. Si aucune date d'expiration, aucune mention de durée n'est précisée à l'égard d'un droit particulier, il se peut que l'une ou l'autre partie puisse révoquer ce droit moyennant préavis raisonnable.

Dans certains cas, les parties stipulent le renouvellement de la durée initiale des droits soit au moyen d'une option que le bénéficiaire exercera en envoyant un préavis de renouvellement, soit par tacite reconduction à moins que l'une des parties n'ait remis un avis de résiliation avant la date d'expiration.

Exclusivité

Si un droit est conféré de façon non exclusive, le fournisseur peut accorder ce même droit, là encore de façon non exclusive, à des tiers et utiliser la technologie elle-même. Par ailleurs, les droits conférés en exclusivité empêchent le fournisseur d'accorder les mêmes droits à des tiers et d'utiliser la technologie. Dans le cas d'une " licence unique ", le fournisseur ne peut habituellement transférer à des tiers les droits qu'il a conférés au bénéficiaire, mais il peut les exercer lui-même. L'accord peut également contenir des dispositions stipulant que les droits exclusifs deviendront non exclusifs, ou vice versa, si certaines conditions se réalisent. L'exclusivité devrait également porter sur un territoire et sur la durée.

Domaine d'utilisation

Les parties peuvent stipuler certaines restrictions quant à la façon d'utiliser la technologie (domaine d'utilisation), par exemple, en précisant qu'elle ne pourra servir que pour fabriquer certains produits précis, ou qu'aux seules fins d'exploitation interne du bénéficiaire.

Restrictions relatives au marché

L'accord peut limiter la vente ou la revente, par le bénéficiaire, des produits visés par la licence à certains segments du marché, ou bien à certaines catégories d'acheteurs de produits issus de la technologie ou de clients potentiels.

Transfert de technologie à des tiers

Certaines restrictions sont généralement imposées en ce qui a trait au droit du bénéficiaire de transférer la technologie acquise à des tiers par voie de cession ou de sous-licence. Il peut s'agir d'une interdiction absolue ou d'une autorisation sous réserve d'obtenir du fournisseur son consentement, qui ne sera pas retenu sans motif raisonnable. Le fournisseur peut limiter la cession ou la sous-licence à certaines fins, et ne l'autoriser ainsi que si, par exemple, le bénéficiaire fournit la technologie à un sous-traitant pour la production de sous-composants.

Préemption

L'accord de transfert de technologie stipule parfois que, quelles que soient les autres dispositions de l'accord, les droits relatifs à la technologie conférés au bénéficiaire sont limités ou restreints par les accords antérieurs que le fournisseur a conclus avec des tiers. Il est préférable d'énumérer les restrictions précises plutôt que de se contenter d'une simple mention des accords antérieurs, car, dans ce dernier cas, le bénéficiaire risquerait de ne pas connaître les limitations précises frappant l'utilisation qu'il peut faire de la technologie.

Niveau d'utilisation

Des restrictions relatives au niveau d'utilisation de la technologie peuvent être imposées en stipulant le volume maximal de biens (ou des services) visés par la licence qui peuvent être fabriqués, vendus, utilisés ou distribués, ou en énonçant d'autres formules pour mesurer son niveau d'utilisation.

Mode d'utilisation

L'accord peut imposer des restrictions quant à la forme sous laquelle le bénéficiaire peut utiliser la technologie, et l'empêcher de la convertir ou de l'utiliser sous toute autre forme. Par exemple, le fournisseur peut exiger que le logiciel ne soit utilisé que sous forme de séquence résultante (langage machine) et non de séquence en langage source (langage de programmation évolué).

Reproduction

Le fournisseur insiste habituellement sur les restrictions imposées en ce qui à trait au nombre de copies ou reproductions de renseignements techniques que le bénéficiaire peut exécuter, y compris les doubles et les archives, ainsi que les copies nécessaires à la production et à des fins connexes.

Prix

Le calcul de la valeur d'une technologie, de même que l'établissement du prix et des modalités de paiement, peut constituer une tâche fort complexe. Les paragraphes suivants offrent un bref résumé de certaines méthodes d'application courante qui permettent d'y arriver.

Les droits relatifs à la technologie sont parfois transférés pour une contrepartie non pécuniaire -- par exemple, dans le cas d'un transfert résultant d'un litige, d'une concession réciproque de licences ou d'une rétrocession au fournisseur des droits relatifs aux améliorations. Il peut également s'agir d'une participation dans l'entreprise du bénéficiaire par voie d'option ou de transfert d'actions, ou encore d'un échange de services ou de produits contre la technologie.

On divise généralement les contreparties pécuniaires en deux catégories, selon qu'elles s'assimilent à des redevances ou non. La forme la plus simple de contrepartie pécuniaire non assimilée aux redevances consiste en un prix fixe, payable soit à l'avance en un montant forfaitaire, soit par versements. Elle peut également consister en une rémunération au prix coûtant, ou au prix coûtant majoré, ou bien en une contrepartie calculée selon le nombre d'unités d'assistance technique.

Les redevances sont fondées sur le niveau d'utilisation de la technologie par le bénéficiaire. Il peut s'agir d'un montant fixe calculé en fonction d'une unité de mesure du niveau d'utilisation de la technologie -- soit, par exemple, la quantité de matériaux utilisés au cours du processus technique, ou bien le nombre de produits fabriqués ou vendus. Les redevances peuvent également être calculées en fonction d'un pourcentage fixe ou variable, sous réserve parfois de l'application d'un minimum ou d'un maximum et d'une échelle mobile. Le pourcentage s'applique soit aux matériaux ou aux composants utilisés au cours du processus technologique, soit à la valeur des produits visés par la licence, selon leur prix de vente brut, leur prix de vente net ou les profits découlant de leur distribution.

Il est important de définir avec précision les conditions telles que le " prix de vente net " et le moment où se produira la " vente " ou la " fabrication ". Le fournisseur de la technologie peut parfois essayer de fixer un montant minimal qui sera payable quelle que soit la redevance calculée, et insister pour obtenir le droit de résilier l'accord ou d'en modifier la nature (par exemple, en le faisant passer d'exclusif à non exclusif) si les redevances n'atteignent pas un montant minimal. Le bénéficiaire

peut vouloir fixer un montant maximal, au-delà duquel aucune redevance ne sera payable. L'accord peut en outre prévoir que, si le montant de redevance maximal est atteint, certaines conséquences accessoires s'appliqueront -- soit que la licence non exclusive devienne exclusive, soit que les droits relatifs à la technologie soient intégralement cédés au bénéficiaire. Les ventes que le bénéficiaire effectue à des sociétés apparentées ou privilégiées devraient enfin être calculées en fonction du prix qu'une société non privilégiée aurait payé pour les produits visés par la licence.

On se demande fréquemment comment fixer le prix ou la valeur de la technologie. Sa valeur doit refléter à la fois ce qu'il en coûte au fournisseur pour renoncer aux droits relatifs à la technologie qu'il cède, et les avantages que, compte tenu des solutions de rechange dont il dispose, le bénéficiaire tire de l'accord de transfert de technologie. Bien qu'il soit difficile pour chacune des parties d'avoir en main toutes les données qui lui sont nécessaires pour calculer de façon précise la valeur de la technologie, on pourrait notamment tenir compte des facteurs suivants :

l'investissement initial effectué par le fournisseur;

les dépenses que le fournisseur devra engager à l'avenir (par exemple, ses frais liés à la protection juridique, à la garantie et à l'administration);

les dépenses que le bénéficiaire devra engager pour développer lui-même la technologie;

le marché potentiel pour la technologie du fournisseur et pour les produits visés par la licence;

la disponibilité de technologies concurrentielles et les possibilités de substitution;

le degré de développement, sur le plan commercial, de la technologie;

le degré de protection juridique qui peut être accordé à la technologie;

la forme du transfert (achat par voie de cession ou licence) et son caractère exclusif ou non exclusif;

le risque que le bénéficiaire empiète éventuellement sur les droits de tiers en utilisant la technologie;

les genres de restrictions imposées au droit d'usage de la technologie conféré au bénéficiaire;

les économies et les autres avantages que la technologie peut apporter à l'entreprise du bénéficiaire;

l'investissement que devra effectuer le bénéficiaire pour être en mesure d'utiliser la technologie;

la contrepartie versée par les autres bénéficiaires de la technologie;

le genre de relation existant entre le fournisseur et le bénéficiaire -- à savoir s'ils sont des concurrents directs ou s'ils occupent des créneaux distincts sur le marché.

Le fournisseur n'est pas légalement tenu d'exiger la même redevance ou autre contrepartie de chaque bénéficiaire qui utilise sa technologie. Aussi, dans certains cas, les accords sont-ils assortis de la clause du titulaire de licence le plus favorisé, laquelle prévoit que le bénéficiaire n'aura pas à payer plus que ce qui est exigé d'autres bénéficiaires jouissant de droits comparables à l'égard de la même technologie. Habituellement, cette disposition ne s'applique que si la technologie est fournie de façon uniforme, sans particularisation, ni disposition spéciale pour un bénéficiaire quelconque. Dans un tel cas, le bénéficiaire veut être en mesure de livrer une concurrence juste aux autres bénéficiaires de la technologie. Quant au fournisseur, il ne veut ni avoir à se charger constamment de l'exécution des dispositions relatives à la fixation des prix, ni être toujours amené à justifier ses prix en fonction de ces dispositions.

Au Canada, le fournisseur d'une technologie est habilité à conclure et à faire appliquer un accord prévoyant le paiement de la technologie pendant une durée supérieure à la durée du droit accordé aux termes de la loi sur la propriété industrielle applicable. Par exemple, le bénéficiaire de droits en vertu d'un brevet pourrait être tenu, si l'accord le stipule, de payer de tels droits même après l'expiration du brevet.

Paiement

Lorsque la méthode de fixation du prix aura été déterminée, il conviendra de régler plusieurs questions liées au paiement. Au nombre de ces questions figurent la fréquence des paiements au cours de l'année, la durée et la date des paiements, la monnaie de règlement et une formule de calcul du taux de change, le mode de paiement (par exemple, lettre de crédit ou traite bancaire), le

lieu du paiement et les solutions à envisager si des restrictions sont, dans l'immédiat ou le futur, imposées en ce qui a trait au rapatriement des devises, ou si d'autres problèmes du même ordre se présentent.

La durée réelle des paiements doit être définie en fonction de la date du paiement initial, de la date à laquelle les paiements doivent augmenter ou diminuer et de la date du dernier paiement. Dans certains cas, le bénéficiaire de la technologie exigera une disposition prévoyant la cessation de tout paiement si certaines conditions se réalisent -- par exemple, si un tiers le poursuit pour violation des droits de propriété parce qu'il a utilisé la technologie. Il est en outre possible de stipuler que les paiements cesseront si la technologie n'est pas transmise conformément au calendrier, ou si elle ne donne pas le plein rendement espéré ou n'est pas conforme aux exigences. L'accord peut enfin prévoir qu'il y aura cessation des paiements si la technologie tombe dans le domaine public et si des tiers y ont librement accès.

Dans la majorité des cas de transfert de technologie au Canada, on ignore l'effet des lois canadiennes sur la concurrence et les coalitions, et ce, surtout en ce qui a trait à la fixation des prix et aux paiements. L'interprétation de ces lois et leur applicabilité aux accords de transfert de technologie n'est pas claire, car il n'y a pratiquement pas de jurisprudence dans ce domaine. En outre, au cours de la dernière décennie, aucun organisme du gouvernement canadien n'a produit de lignes directrices ou d'énoncé de politique officiel pour apporter des éclaircissements à ce sujet. C'est donc dire combien il est important que les parties à un accord de transfert de technologie demandent à leurs conseillers juridiques d'examiner les dispositions sur les restrictions ayant une incidence non seulement sur la fixation des prix mais encore sur le marché -- celles concernant l'exclusivité, l'attribution des territoires, les opérations exclusives et les ventes liées, par exemple -- avant de signer l'accord. La loi interdit néanmoins clairement toute disposition qui autorise le fournisseur de la technologie à fixer le prix des biens ou des services fournis par le bénéficiaire, ou à influencer ce prix. On ignore toutefois si le fournisseur peut fixer le prix que le bénéficiaire exigera des titulaires de sous-licences, s'il effectue de nouveaux transferts de la technologie.

Les obligations du fournisseur

Le fournisseur de la technologie peut assumer diverses obligations, dont chacune peut avoir une durée différente. La liste suivante offre un aperçu des obligations les plus courantes :

Le fournisseur s'engagera ainsi à transmettre la technologie, composée du savoir-faire, du show-how et d'autres secrets commerciaux :

la documentation technique, convenablement traduite et exprimée selon le système de mesure stipulé;

les services consultatifs;

les échanges de personnel;

la formation;

les installations et le matériel pédagogique;

les machines et le matériel, ou la liste des fournisseurs approuvés de ces articles;

les matières premières et les composants, ou la liste des fournisseurs approuvés de ces articles;

les produits issus de la technologie, destinés à être utilisés à titre de prototypes ou d'échantillons, ou à être distribués à titre de produits commercialisables, pour compléter la production du bénéficiaire;

l'aide technique.

S'il s'agit de droits en vertu d'un brevet, de droits d'auteur ou de tout autre droit législatif, on exige habituellement la remise d'exemplaires des certificats d'enregistrement, des autres documents établis par le gouvernement, des documents déposés dans le cadre du processus d'enregistrement et des accords de cession et de licence enregistrés.

Le fournisseur peut notamment garantir ou déclarer que :

le fondement législatif des droits relatifs à la technologie (par exemple, brevet) est valide et en vigueur;

les demandes de protection juridique sont en instance;

à sa connaissance, la technologie n'empiète pas sur les droits de tiers;

il a le droit de transférer la technologie;

il n'a antérieurement pris aucune mesure ni conféré aucun droit qui aurait pu influer sur la validité de la technologie transférée en vertu de l'accord, entrer en conflit avec elle ou la restreindre;

il possède la technologie, grâce à laquelle il est possible d'atteindre un résultat stipulé;

les droits ont été conférés au bénéficiaire à des conditions générales aussi favorables que celles qui sont accordées à toute autre partie;

il s'abstiendra de revendre ou de divulguer à des tiers la technologie qui a fait l'objet d'une cession de licence exclusive en faveur du bénéficiaire.

Le fournisseur de la technologie peut s'engager à continuer d'assurer la protection juridique de la technologie -- par exemple, en demandant, en maintenant ou en aidant à maintenir la protection juridique applicable. Il peut également convenir de protéger la technologie en mettant sur pied ou en maintenant un programme interne de protection des secrets commerciaux (surtout dans le cas d'une licence exclusive ou d'une cession). En outre, il peut être tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler toute violation de ses droits et de ceux du bénéficiaire par des tiers et d'intenter, le cas échéant, des poursuites.

Le fournisseur peut convenir de protéger le bénéficiaire contre toute poursuite intentée par un tiers qui prétend que les droits conférés au bénéficiaire empiètent sur ses propres droits de propriété. Une telle disposition peut comporter l'obligation d'assurer la défense du bénéficiaire et de payer les dommages-intérêts, voire même celle de dégager le bénéficiaire de toute perte, de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité.

Le fournisseur peut être tenu de divulguer les améliorations qu'il apportera à la technologie à l'avenir et de conférer des droits à cet égard. Le terme " amélioration " n'a aucune définition juridique et les parties doivent le définir avec soin pour prévenir tout malentendu qui pourrait survenir quant à la portée de cette obligation. Les parties doivent également traiter d'aspects analogues à ceux qui ont été abordés dans le cas de la technologie " de base ", soit le prix des améliorations et la durée des droits, ainsi que l'attribution des responsabilités en ce qui a trait au dépôt, à l'enregistrement et aux autres mesures de protection des améliorations.

Les parties ajoutent parfois une disposition limitant les activités futures du fournisseur qui risquent d'entrer en conflit avec les droits accordés au bénéficiaire. Le fournisseur peut ainsi convenir de ne faire aucun acte ou omission qui entrerait en conflit avec les droits du bénéficiaire ou les restreindrait, et de ne pas utiliser la technologie ou permettre sa divulgation à des tiers si, ce faisant, il risque de porter un tel préjudice au bénéficiaire. De telles dispositions devraient être obligatoires lorsque le bénéficiaire jouit de droits exclusifs.

Les obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire devra habituellement convenir d'un certain nombre d'obligations que le fournisseur considère normales, et la durée d'exécution de chaque obligation devra être précisée.

Le bénéficiaire devra ainsi généralement prendre certaines mesures pour protéger la technologie, dont notamment :

reconnaître et s'abstenir de contester la validité et le caractère exclusif du droit de propriété du fournisseur à l'égard de la technologie; cette reconnaissance visera non seulement les droits législatifs, mais également les renseignements liés au secret commercial détenus par le fournisseur;

assurer la protection juridique de la technologie, en se chargeant partiellement ou entièrement de demander et de maintenir les droits législatifs liés à la technologie;

assurer la protection matérielle de la technologie, en limitant, par exemple, sa divulgation aux employés du bénéficiaire qui ont signé des ententes de confidentialité et de non-divulgation;

maintenir le caractère confidentiel de la technologie et s'abstenir de la divulguer à des tiers, sauf dans certaines circonstances -- par exemple, dans le cadre d'un accord de secret et de non-divulgation régissant la fourniture par un sous-traitant des composants nécessaires au processus technologique, ou au soutien et à l'entretien des produits visés par la licence;

s'engager à respecter toutes les lois locales régissant l'utilisation de la technologie et, plus particulièrement, la fabrication, les essais, la vente et la publicité;

se charger des frais (et éventuellement de l'institution) des poursuites contre des tiers qui ont illégalement acquis la technologie; il s'agit principalement de déterminer le degré de participation du bénéficiaire au programme de protection, le mode de partage des frais relatifs à ce programme et la répartition entre le bénéficiaire et le fournisseur des dommages-intérêts versés au bénéficiaire par des tiers, tout en établissant dans quelle mesure le bénéficiaire pourra décider d'intenter des poursuites si le fournisseur ne veut ou ne peut le faire;

dédommager le fournisseur en cas de réclamation fondée sur la mauvaise utilisation de la technologie par le bénéficiaire ou la fabrication de produits défectueux portant la marque de commerce du fournisseur;

reconnaître que à l'exception des droits expressément stipulés, aucun autre droit n'a été accordé au bénéficiaire implicitement ou dans le cours des négociations.

Le bénéficiaire peut être tenu de fournir un minimum de ressources et d'entreprendre certaines activités pour améliorer la technologie ou contribuer à son amélioration. L'accord établira habituellement dans quelle mesure ces améliorations doivent être divulguées et si les droits afférents doivent être conférés au fournisseur, et il apportera, le cas échéant, des précisions quant aux paiements. Le bénéficiaire est parfois tenu de convenir que le fournisseur deviendra propriétaire de telles améliorations, ou qu'il y aura accès de façon exclusive et sans verser de redevances. L'accord définit en outre le plus souvent les responsabilités de chacun quant à la protection des améliorations tant sur le plan juridique (c'est-à-dire par enregistrement) que dans le cadre de programmes de confidentialité. En ce qui concerne la rétrocession des améliorations, les parties doivent traiter d'aspects analogues à ceux qui ont été abordés dans le cas de la technologie " de base " -- par exemple, la durée et le territoire.

Les obligations du bénéficiaire en ce qui a trait à l'établissement de rapports se divisent habituellement en deux catégories. La première catégorie porte sur le contrôle de la qualité de la technologie et de ses produits. L'accord peut ainsi exiger la remise périodique d'échantillons par le bénéficiaire, de même que l'inspection de ses locaux et la présentation de rapports. La seconde catégorie considère la capacité du fournisseur d'effectuer des vérifications quant au niveau d'utilisation de la technologie, à la vente des produits du bénéficiaire et au calcul des redevances. Les parties peuvent stipuler que les inspections seront faites par le fournisseur ou par un tiers indépendant tenu à la confidentialité. L'accord doit préciser quelle partie se chargera des frais de conservation des dossiers, d'inspection et de vérification.

Dans la plupart des cas, tant le fournisseur que le bénéficiaire ont intérêt à préserver la réputation de la technologie et des produits visés par la licence. L'accord dispose habituellement que le bénéficiaire se conformera aux instructions, aux prescriptions techniques et aux contrôles de la qualité du fournisseur en ce qui a trait à l'utilisation de la technologie et de ses produits, et ce, surtout si le bénéficiaire acquiert en outre le droit d'utiliser la marque de commerce ou le nom commercial du fournisseur, ou s'il remet les produits visés par la licence au fournisseur qui en assure la distribution.

Lorsque le fournisseur touche sa contrepartie sous forme de redevances, et plus particulièrement s'il le fait en vertu d'un accord de licence exclusive, le bénéficiaire est tenu d'exploiter commercialement la technologie -- par exemple, en effectuant un minimum d'investissements dans des installations de recherche-développement ou dans des installations de fabrication, ou en entreprenant une campagne de promotion et de commercialisation précise. L'obligation est parfois formulée de façon très générale, et on se contente de dire que le bénéficiaire doit " faire de son mieux " pour exploiter commercialement la technologie et atteindre certains objectifs de vente. Si le fournisseur perçoit une redevance minimale ou un autre paiement analogue, il insistera moins sur ce genre de classe d'exécution, à moins que d'autres raisons ne le motivent. Par exemple, il est possible que les lois locales obligent le bénéficiaire à " exploiter " la technologie pour que les droits du fournisseur soient préservés.

Le fournisseur tente parfois d'inclure une disposition restrictive qui empêche le bénéficiaire de lui faire concurrence dans le même domaine technologique, et ce, tant avant qu'après l'expiration des droits prévus dans l'accord. Il faut souvent négocier longuement la portée et la durée d'une telle disposition, qui peut par ailleurs tomber sous le coup des lois sur la concurrence et les coalitions.

Il sera demandé au bénéficiaire de reconnaître qu'il n'existe aucune relation de mandataire entre les parties et de s'engager à ne conclure aucun accord et à n'assumer aucune obligation pour le compte du fournisseur sans le consentement de ce dernier.

Le fournisseur ajoute parfois une disposition obligeant le bénéficiaire à acquérir de lui, outre la technologie de base, des matériaux, des composants ou une autre technologie. Dans certains cas, cette exigence profite aux deux parties, puisqu'elle crée un revenu pour le fournisseur et une source d'approvisionnement pour le bénéficiaire. Toutefois, cette exigence est parfois onéreuse pour le fournisseur, qui se voit ainsi forcé de développer et de fournir ultérieurement une autre technologie ou à garantir une source de matériaux. Quant au bénéficiaire, il peut lui en coûter beaucoup de se procurer la totalité de ses matériaux, biens et technologie auprès d'un seul fournisseur s'il y en a d'autres dans la région. Ce genre de disposition est habituellement étudié minutieusement à la lumière des lois sur la concurrence et les coalitions.

Certains fournisseurs insistent pour que le bénéficiaire n'obtienne aucun droit relatif à des technologies concurrentielles, l'empêchant ainsi d'utiliser d'autres procédés, inventions et savoir-faire. Une telle disposition a parfois pour but de veiller à ce qu'une norme particulière de production soit respectée et que s'exerce un certain contrôle de la qualité. Elle peut en outre viser à protéger le bénéficiaire contre un éventuel conflit d'intérêts, où il aurait à choisir entre le fournisseur et des tiers. Ce genre de disposition est aussi soigneusement étudié à la lumière des lois sur les coalitions.

L'expiration

Il serait incorrect de stipuler que l'accord lui-même viendra à expiration puisque les divers droits conférés n'ont pas nécessairement la même durée. C'est donc dire qu'il faudrait veiller à ce que chaque droit comporte une date d'expiration individuelle. L'accord devrait en outre préciser les droits qui sont susceptibles de s'éteindre avant terme si certaines conditions se réalisent -- par exemple, si un volume minimal de ventes n'est pas atteint. Habituellement, les parties stipulent la résiliation anticipée de tous les droits en cas de violation de l'accord. A cet égard, elles peuvent inclure une disposition autorisant la résiliation anticipée " pour des raisons de commodité " ou au gré de l'une des parties. S'il est dit, de façon générale, que l'accord lui-même prend fin, les parties auront à déterminer quels sont les droits qui devront demeurer. On peut ainsi employer deux méthodes fort différentes : un accord qui, au moment de son expiration autorise le bénéficiaire à continuer d'exercer librement une partie ou la totalité des droits relatifs au savoir-faire ou un autre en vertu duquel le bénéficiaire est obligé de cesser d'exercer ses droits et de remettre au fournisseur tous les éléments concrets de la technologie et les autres matériaux.

On peut procéder de la même façon pour les diverses obligations stipulées dans l'accord. Il conviendrait ainsi de fixer une date d'expiration pour chaque obligation principale, qui sera assortie d'une disposition prévoyant sa résiliation anticipée si certaines conditions se réalisent. Il faudrait également envisager l'éventualité que certaines obligations survivent à l'expiration de l'accord -- les obligations de confidentialité et de non-divulgation, par exemple.

La limitation de la responsabilité juridique

Le fournisseur limite généralement sa responsabilité en ayant recours à une ou à plusieurs des mesures parmi les suivantes :

en excluant les dommages accessoires, indirects et spéciaux;

en limitant sa responsabilité globale à un montant précis ou à un pourcentage de la valeur de l'accord;

en stipulant que le bénéficiaire ne dispose que des recours prévus en cas de violation de l'accord;

en déclinant toute responsabilité quant à la façon dont le bénéficiaire utilisera la technologie, ainsi que les produits et les services visés par la licence;

en excluant toutes les garanties et toutes les conditions qui ne sont pas expressément stipulées dans l'accord.

Le bénéficiaire peut, pour sa part, se protéger en prévoyant les mesures suivantes :

en limitant à un maximum tout dédommagement qu'il aura à verser;

en limitant sa responsabilité globale aux termes de l'accord à un montant précis ou à un pourcentage de la valeur de l'accord;

en limitant sa responsabilité en cas de divulgation, par négligence, de tout secret commercial relatif à la technologie.

La fiscalité

Les incidences fiscales des accords de transfert de technologie peuvent être complexes. Comme l'effet des lois fiscales varie considérablement suivant la forme et les modalités de la contrepartie, il convient d'étudier ces lois très attentivement. Le caractère général du présent document ne permet toutefois pas de procéder à un examen de toutes les questions fiscales.

Le fournisseur préfère traiter les paiements comme un gain en capital, et non comme un revenu, car il bénéficie alors d'un taux d'imposition inférieur. Par ailleurs, le bénéficiaire voit la chose d'un tout autre oeil, puisqu'il aura droit à des déductions fiscales supérieures si les paiements sont assimilés à des frais d'exploitation plutôt qu'à une dépense en capital.

Les incidences fiscales dépendent de la forme des paiements. Par exemple, si le savoir-faire est transféré en contrepartie d'un montant forfaitaire, le fournisseur peut considérer la somme ainsi reçue comme un gain en capital. Si, par contre, le paiement est versé à titre de redevance, il sera probablement traité comme un revenu du fournisseur. Même les paiements de redevances en cas de cession ou de licence exclusive seront probablement traités comme un revenu, alors qu'une somme forfaitaire en contrepartie des mêmes droits sera habituellement considérée comme un gain en capital.

Dans certains cas, au Canada, en raison de dispositions particulières de la Loi de l'impôt sur le revenu, les paiements relatifs à la technologie qui sont assimilés à un revenu pour le fournisseur peuvent constituer une dépense en capital pour le bénéficiaire, de sorte que les deux parties connaissent un traitement fiscal moins favorable.

Les redevances versées en contrepartie d'une licence ou d'une cession de droits en vertu d'un brevet ou d'une marque de commerce et calculées en fonction de l'utilisation de la technologie seront traitées comme un revenu même si la marque de commerce ou le brevet est entièrement aliéné. Si le paiement consiste en un montant forfaitaire qui n'est pas calculé en fonction de l'utilisation de la technologie mais qui représente

la contrepartie d'une participation -- par exemple, si le fournisseur renonce à ses droits d'utiliser la technologie dans un marché particulier --, il sera considéré comme un gain en capital.

Les paiements versés en contrepartie d'une licence ou d'une cession de droits d'auteur constituent rarement un gain en capital, sauf si l'on peut démontrer que le fournisseur ne se livre pas à une profession ou à un commerce qui est lié à la création ou au commerce des oeuvres visées par les droits d'auteur.

Dans les lois fiscales canadiennes, le savoir-faire n'est généralement pas traité comme un bien, suivant le sens habituel du terme. Ce point de vue découle du fait que l'on considère que, quelle que soit la structure de l'accord de transfert de technologie, le savoir-faire ne sera jamais, en définitive, aliéné, mais bien plutôt uniquement " divulgué ", et que le fournisseur en conservera ainsi l'usage après cette aliénation présumée. Il semble que les paiements relatifs au savoir-faire ne seront considérés comme un gain en capital que si le fournisseur de ce savoir-faire est lui-même empêché à l'avenir d'utiliser la technologie dans un certain marché en contrepartie d'une somme forfaitaire non calculée en fonction de l'utilisation.

Le fournisseur non résidant peut être assujetti à une retenue fiscale à l'égard des paiements versés par un bénéficiaire canadien, au taux de 25 %, moins le pourcentage prévu par le traité fiscal applicable. La retenue fiscale s'applique à deux catégories générales de paiements : les frais de gestion ou d'administration, d'une part, et, d'autre part, les loyers, redevances ou paiements analogues relatifs à certains types de renseignements et de services. La retenue fiscale est généralement appliquée, et ce, que le paiement constitue un gain en capital ou un revenu.

Les dispositions d'ordre international

Le Canada a adhéré à plusieurs conventions internationales relatives aux droits de propriété industrielle, dont, en matière de droits d'auteur, la Convention de Berne et la Convention sur le droit d'auteur. Puisque ces deux conventions ne font pas partie du droit interne canadien, sauf dans la mesure où elles sont incluses dans la Loi sur le droit d'auteur du Canada, il est inutile que les parties à un accord de transfert de technologie au Canada étudient ces conventions. Parallèlement, l'adhésion du Canada à la convention internationale de Paris sur la protection de la propriété industrielle -- laquelle a trait aux brevets, aux dessins industriels et aux marques de commerce -- n'est importante que dans la mesure où les dispositions de cette convention se retrouvent dans la Loi sur les brevets, dans la Loi sur les dessins industriels et dans la Loi sur les marques de commerce du Canada. Le Canada n'est partie à aucun traité ou convention d'ordre international sur les secrets commerciaux.

Dans le cadre d'un accord de transfert de technologie de portée internationale, il est préférable d'aborder certains aspects supplémentaires :

l'approbation de l'opération par les autorités gouvernementales du pays du bénéficiaire de la technologie;

les lois servant à l'interprétation de l'accord;

le processus de règlement des litiges et le lieu où ils seront réglés;

la langue à utiliser pour l'interprétation et pour la notification;

les dispositions relatives aux devises, au taux du change et aux restrictions imposées en ce qui a trait au rapatriement des devises.

Diverses dispositions diverses courantes

Les accords de transfert de technologie contiennent habituellement diverses autres dispositions qui portent sur les sujets suivants :

les modalités de transfert des droits ou obligations du fournisseur ou du bénéficiaire à un tiers : les restrictions peuvent consister en une interdiction absolue, en une autorisation sous réserve d'obtenir un consentement (qui ne sera pas retenu sans motif raisonnable) ou en une autorisation de cession sans consentement dans certaines circonstances (par exemple, à des filiales ou à des sociétés affiliées);

les avis officiels : les modalités de remise (par exemple, par télégramme, par messager ou par courrier), le nom et l'adresse des destinataires, ainsi que la date à laquelle les avis sont réputés avoir été reçus après leur envoi;

les cas de force majeure ou les événements indépendants de la volonté des parties qui empêchent ou retardent l'exécution des obligations de l'une ou des deux parties, le genre d'événements qui excusera ces retards, la durée maximale du retard permis et l'expiration éventuelle de l'accord si le cas de force majeure persiste au-delà d'un certain délai;

le recours à l'arbitrage comme solution de rechange éventuelle aux tribunaux ou en vue d'exclure l'intervention des tribunaux; une description de l'organisme d'arbitrage, précisant le lieu où il est situé et la procédure, et établissant s'il sera possible d'interjeter appel ou non de sa décision;

les modalités entourant la signature de l'accord, établissant si l'accord doit faire l'objet d'un enregistrement ou d'une légalisation, et s'il doit être signé devant témoins ou si des sceaux de société doivent être utilisés.

Les annexes

Les annexes permettent, d'une part, de simplifier l'accord de transfert de technologie, en éliminant du corps du texte les détails (dispositions techniques, financières ou administratives complexes), et, d'autre part, de conclure l'accord même si certains des documents figurant en annexe ne sont pas prêts. Bien qu'il ne soit pas recommandé de conclure l'accord ou de mettre fin aux négociations tant que les annexes ne sont pas achevées, il arrive couramment, et cela constitue une pratique acceptable, que l'on termine d'abord les négociations relatives à l'accord lui-même, qui sera signé sous réserve que le texte définitif des annexes soit rédigé à la satisfaction des parties.

Les annexes peuvent contenir les renseignements suivants :

les listes des marques de commerce enregistrées et des demandes de marques de commerce;

les listes des brevets et des demandes de brevets;

les listes des droits d'auteur et des demandes de droits d'auteur;

les listes des dessins industriels et des demandes de dessins industriels;

les listes des cessions, licences ou autres transferts visant les droits relatifs à la technologie;

une description de la portée de la technologie -- à savoir si, par exemple, elle a trait à la conception, au génie, à la fabrication, à la gestion ou à la commercialisation -- ainsi que des produits visés par la licence;

une description des améliorations comprises dans l'opération;

une description des parties de la technologie et des améliorations qui sont exclues de l'opération;

une liste de la documentation -- à savoir, par exemple, les renseignements sur la fabrication, les dessins, les caractéristiques techniques des matières, les données sur les ventes, les méthodes et les installations de fabrication, l'outillage, la planification de la production et le contrôle de la qualité;

une description de l'aide technique;

une description générale du programme de formation, des disciplines visées et de la durée estimative des périodes de formation;

une description des modalités régissant la fixation des prix et le paiement, des échelles mobiles et du traitement fiscal;

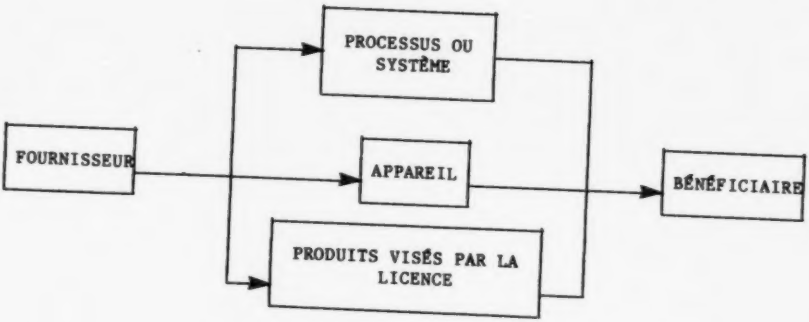
les cautions d'approvisionnement et de bonne exécution;

les caractéristiques techniques des produits visés par la licence, les normes de tolérance, le contrôle de la qualité et les méthodes relatives aux essais d'acceptation.

ANNEXES

ANNEXE A

LA TECHNOLOGIE VUE SUIVANT SES RAPPORTS AVEC UNE OU PLUSIEURS DES TROIS CATÉGORIES GÉNÉRALES



ANNEXE B

DÉFINITION DE LA PORTÉE DE LA TECHNOLOGIE

Par rapport à l'industrie

I. Technologie incluse

Industrie	Recherche fondamentale	Conception	Développement	Génie	Fabrication	Construction	Gestion	Commercialisation

II. Technologie exclue

ANNEXE C

DÉFINITION DE LA PORTÉE DE LA TECHNOLOGIE

Par rapport au processus ou au système

I. Technologie incluse

Processus ou système	Recherche fondamentale	Conception	Développement	Génie	Fabrication	Construction	Gestion	Commercialisation

II. Technologie exclue

ANNEXE D

DÉFINITION DE LA PORTÉE DE LA TECHNOLOGIE

Par rapport au produit

I. Technologie incluse

Genre de produit	Recherche fondamentale	Conception	Développement	Génie	Fabrication	Construction	Gestion	Commercialisation

II. Technologie exclue

DÉFINITION DE LA PORTÉE DES DROITS RELATIFS A LA TECHNOLOGIE

Par rapport à l'industrie

Industrie :

Stade de la technolgie	Droits relatifs à la technologie					
	Recevoir	Utiliser	Reproduire la documentation	Modifier	Améliorer	Transférer à un tiers
Recherche fondamentale						
Conception						
Développement						
Génie						
Fabrication						
Construction						
Gestion						

Produits	Droits relatifs aux produits issus de la technologie			
	Vendre	Distribuer	Importer	Utiliser avec les noms de commerce et profiter de l'achalandage

ANNEXE F

DÉFINITION DE LA PORTÉE DES DROITS RELATIFS A LA TECHNOLOGIE

Par rapport au processus ou au système

Processus ou système :

Stade de la technolgie	Droits relatifs à la technologie					
	Recevoir	Utiliser	Reproduire la documentation	Modifier	Améliorer	Transférer à un tiers
Recherche fondamentale						
Conception						
Développement						
Génie						
Fabrication						
Construction						
Gestion						

Produits	Droits relatifs aux produits issus de la technologie			
	Vendre	Distribuer	Importer	Utiliser avec les noms de commerce et profiter de l'achalandage

ANNEXE G

DÉFINITION DE LA PORTÉE DES DROITS RELATIFS A LA TECHNOLOGIE

Par rapport au produit

Produit :

Stade de la technolgie	Droits relatifs à la technologie					
	Recevoir	Utiliser	Reproduire la documentation	Modifier	Améliorer	Transférer à un tiers
Recherche fondamentale						
Conception						
Développement						
Génie						
Fabrication						
Construction						
Gestion						

Produits	Droits relatifs aux produits issus de la technologie			
	Vendre	Distribuer	Importer	Utiliser avec les noms de commerce et profiter de l'achalandage

ANNEXE H

DÉFINITION DES RÉSERVES ET DES RESTRICTIONS

Réserve ou restriction	Droits relatifs à la technologie					
	Recevoir	Utiliser	Reproduire la documentation	Modifier	Améliorer	Transférer à un tiers
Territoire						
Durée						
Exclusivité						
Domaine d'utilisation						
Restrictions relatives au marché						
Niveau d'utilisation						
Mode d'utilisation						

ANNEXE I

DÉFINITION DES RÉSERVES ET DES RESTRICTIONS

Réserve ou restriction	Droits relatifs aux produits issus de la technologie			
	Fabriquer	Vendre	Distribuer	Importer
Territoire				
Durée				
Exclusivité				
Domaine d'utilisation				
Restrictions relatives au marché				
Niveau d'utilisation				
Mode d'utilisation				

ANNEXE J

DEGRÉS DE PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE

MAXIMAL

I. LÉGISLATIVE

BREVETS

MARQUES DE COMMERCE

DESSINS INDUSTRIELS

DROITS D'AUTEUR

II. NON LÉGISLATIVE (SECRETS COMMERCIAUX)

SAVOIR-FAIRE

a) Admissible à une protection législative (par exemple, brevet en instance)

b) Non admissible à une protection législative

III. NON JURIDIQUE

SAVOIR-FAIRE

Renseignements compilés à partir de sources de base facilement accessibles

MINIMAL

ANNEXE K

DÉFINITION DE LA DOCUMENTATION NÉCESSAIRE

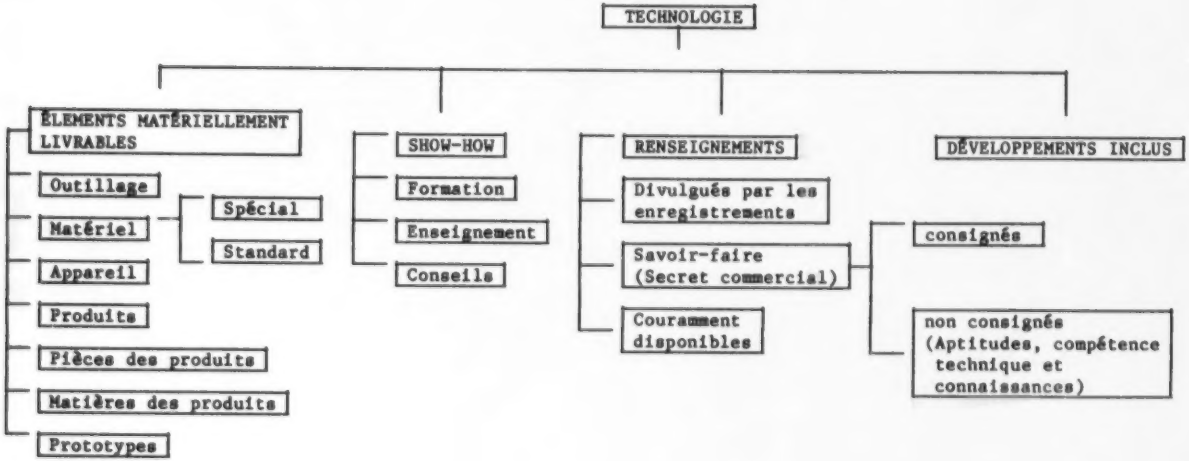
Mode de protection de la technologie

Droits relatifs à la technologie	Brevets	Dessins industriels	Marques de commerce	Droits d'auteur	Secrets commerciaux
Recevoir	S.O.	S.O.	S.O.	Contrat (si non publié)	Contrat
Utiliser	Cession ou licence	Cession ou licence	Accord d'utilisation enregistré	Cession ou licence	Contrat
Reproduire la documentation	S.O.	S.O.	S.O.	Cession ou licence	Contrat
Modifier	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	Cession ou licence	Contrat
Améliorer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Transférer à un tiers	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	Cession ou licence	Contrat
Droits relatifs aux produits issus de la technologie					
Fabriquer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Vendre	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Distribuer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Importer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat

NOTA : A la rubrique Secrets commerciaux, le terme " contrat " peut désigner soit une cession soit une licence.

ANNEXE L

ÉLÉMENTS LIVRABLES



ANNEXE M

EXEMPLES DE DÉFINITIONS UTILES

Accord	le présent accord, formé des articles ___ à ___ et des annexes ___ à ___ inclusivement qui y sont jointes, ainsi que tous les documents complémentaires, modificatifs et confirmatifs dont il fait état.
Affiliée	toute personne morale affiliée au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Appareil	l'appareil, de même que le matériel, conçu et utilisé pour fabriquer, dans le cadre du processus, les produits, selon la description présentée dans les brevets, les demandes de brevets, les renseignements consignés et l'annexe — de l'accord.
Associé	toute personne associée au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Brevets	les lettres patentes couvrant les inventions concrétisées dans le processus, l'appareil ou les produits, selon la description présentée à l'annexe ___ de l'accord, ainsi que tous les renouvellements, rééditions, extensions, divisions, modifications et remplacements.
Contrôle	tout contrôle, au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, exercé sur une personne morale.
Contrôle de la qualité	les méthodes employées pour veiller à ce que les normes de qualité prédéterminées, établies ou employées, sur le plan technique ou dans des domaines connexes, par le fournisseur, soient respectées.
Date d'acceptation	la date à laquelle le transfert de technologie a été substantiellement achevé selon les modalités d'acceptation.

Date de départ	la date à partir de laquelle on calcule les redevances, selon la description plus détaillée présentée à l'article _____ de l'accord.
Date d'entrée en vigueur	la date à laquelle l'accord entre en vigueur, toutes les conditions établies à l'article ___ de l'accord ayant été soit remplies, soit abandonnées.
Demandes de brevets	les demandes de lettres patentes couvrant les inventions concrétisées dans le processus, l'appareil ou le produit, selon la description présentée à l'annexe ___ de l'accord, ainsi que toutes les autres demandes de lettres patentes relatives au processus, à l'appareil ou aux produits fabriqués par le fournisseur au cours de la période couverte par l'accord.
Dessins industriels	les dessins industriels relatifs au produit, selon la brève description présentée à l'annexe ___ de l'accord, ainsi que tous les renouvellements, extensions, divisions et remplacements.
Développement	tout nouveau développement (amélioration, perfectionnement ou modification) apporté à la technologie qui est important ou matériel, et qui répond aux critères établis à l'annexe ___ de l'accord.
Développement inclus	tout développement qui répond aux critères établis à l'annexe ___ de l'accord, et que le fournisseur doit transmettre au bénéficiaire en tant que partie de la technologie, mais seulement dans la mesure décrite à l'article ____ de l'accord.
Dollars ($)	les dollars ayant cours légal au Canada.
Domaine d'utilisation	l'utilisation ou l'activité à laquelle le bénéficiaire est restreint dans l'exploitation de la technologie, selon la description présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Droits d'auteur	les droits d'auteur relatifs au matériel, faisant partie de la technologie, pour lequel on a obtenu ou on peut obtenir des droits d'auteur, selon la brève description présentée à l'annexe _____ de l'accord.

Éléments livrables	les éléments devant être transmis par le fournisseur au bénéficiaire conformément à l'accord, et qui peuvent comprendre l'outillage, le matériel spécial ou standard, l'appareil, les produits, les pièces ou les matières des produits et les prototypes, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe _____ de l'accord; cette expression ne comprend ni les renseignements ni le show-how.
Exercice financier	toute période de douze mois consécutifs débutant en _____.
Filiale	toute personne morale sur laquelle une autre personne morale exerce un contrôle, au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
Formation	le programme de formation et d'enseignement, la divulgation de savoir-faire, d'aptitudes et de compétences techniques et les services connexes relatifs à l'accord, qui font tous partie du show-how, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Jour ouvrable	le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, sauf lorsqu'il s'agit d'un jour férié _____.
Licence	la cession de certains droits relatifs à la technologie, selon la description présentée à l'article ___ de l'accord.
Marché	le marché sur lequel le bénéficiaire peut distribuer le produit, selon la description présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Marques de commerce	les marques de commerce relatives à l'accord, selon la brève description présentée à l'annexe ____ de l'accord, ainsi que tous les renouvellements et extensions.
Matériel	le matériel spécial et standard.

Matériel spécial	le matériel, conçu et utilisé pour fabriquer les produits, qui ne fait pas en soi l'objet de la technologie et qui n'est pas généralement disponible sur le marché, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Matériel standard	le matériel, utilisé pour fabriquer les produits, qui ne fait pas en soi l'objet de la technologie mais qui est généralement disponible sur le marché, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Modalités d'acceptation	les modalités servant à déterminer si le transfert de technologie a été substantiellement achevé selon la description plus détaillée présentée dans l'accord.
Outillage	l'outillage, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord; cette expression ne comprend pas le matériel standard ou spécial.
Partie	le fournisseur ou le bénéficiaire.
Personne	particulier, firme, société en nom collectif, société par actions ou toute autre personne morale, à l'exception des parties.
Prix de vente net	le prix de facturation des produits vendus, loués à crédit-bail ou autrement aliénés par le bénéficiaire à un tiers dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, et n'ayant pas fait l'objet d'une note de crédit en raison d'un rendu, à l'exclusion des rabais normaux effectivement accordés par le bénéficiaire ainsi que de la valeur des matières premières et des biens, des pièces ou autres composants intermédiaires fournis directement ou indirectement par le fournisseur, des frais d'assurance, des frais d'emballage et de transport, de même que des droits et des taxes effectivement engagés et payés par le bénéficiaire en rapport avec la fourniture des produits.

Processus	les processus, de même que les méthodes, conçus et utilisés pour fabriquer, en ayant recours à l'appareil, les produits, selon la description présentée dans les brevets, les demandes de brevets, les renseignements consignés et l'annexe ___ de l'accord.
Produit	article qui est fabriqué, produit, utilisé, vendu ou autrement aliéné au moyen de la technologie, qui correspond aux caractéristiques techniques décrites à l'annexe ____ de l'accord, et qui est ou qui n'est pas considéré comme appartenant en propre au fournisseur.
Redevances	les sommes décrites dans l'accord.
Renseignements	tout renseignement relatif à la technologie, dont notamment les renseignements consignés, l'objet des brevets et des dessins industriels et les renseignements relatifs au savoir-faire; cette expression ne comprend ni le show-how ni les éléments livrables.
Renseignements consignés	tout renseignement consigné de façon matérielle par imprimerie ou photographie, classé électroniquement ou autrement, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Savoir-faire	a) tout renseignement, consigné ou non, relatif à la technologie, dont notamment l'objet des demandes de brevets (mais non l'objet des brevets et des dessins industriels), et b) les aptitudes et les compétences techniques, relatives à l'exploitation de la technologie, que possède le personnel du fournisseur.
Secrets commerciaux	les renseignements, le savoir-faire et le show-how conservés par le fournisseur à titre de secrets commerciaux, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe _____ de l'accord.

Show-how	les services consultatifs, l'aide et la formation se rapportant à la technologie, selon la description présentée à l'annexe ___ de l'accord; cette expression ne comprend ni les renseignements ni les éléments livrables.
Taxes	les taxes, les prélèvements, les impositions et les frais de toute sorte découlant directement ou indirectement de l'accord et imposés par toute partie à l'accord ou tout organisme ou autorité publiques qui y est mentionné; ces taxes comprennent notamment les impôts sur le revenu et les taxes de change, d'accise, de vente, d'utilisation et d'importation, ainsi que toute charge (y compris les frais d'administration, les pénalités et les intérêts) rattachée à ces taxes.
Technologie	la technologie relative au processus, à l'appareil ou au produit; cette expression comprend les renseignements, le savoir-faire qui n'est pas contenu dans les renseignements, le show-how, les éléments livrables et les développements inclus.
Territoire	la zone couverte par les pays énumérés ci-après, tels qu'ils sont connus actuellement ou tels qu'ils pourront le devenir par la suite.

ANNEXE N

EXEMPLE DE LA DESCRIPTION D'ÉLÉMENTS LIVRABLES

DOCUMENTATION

Le fournisseur remettra la documentation décrite ci-dessous conformément aux dispositions suivantes :

1. A moins d'avis contraire, tous les renseignements techniques seront remis, en [ ] exemplaires, sous forme de document pouvant être reproduit par une machine de bonne qualité, de format 8½ x 11 po [ou l'équivalent métrique]. Les articles plus difficiles à reproduire, tels que les photos et les catalogues du vendeur, seront remis en [ ] exemplaires.

2. Chaque dessin sera remis sur un seul Mylar pouvant être reproduit, et sera accompagné de [ ] reproductions. Tous les dessins de fabrication seront exécutés selon le système de mesure [ ] et sur un support qui sera un multiple du format 8½ x 11" [ou l'équivalent métrique]. Le point de remise de la documentation est le bureau du bénéficiaire à [ ], si elle est transmise par courrier recommandé, ou, sans frais, à l'aéroport de [ ], si elle est transmise par courrier aérien.

A. Dessins de fabrication et caractéristiques des matières

Le fournisseur remettra au bénéficiaire les articles suivants :

1. Tous les dessins de fabrication -- comportant chacun une liste des pièces indiquant la matière utilisée -- que le fournisseur produit et utilise dans la fabrication de chacun des produits.

2. Les caractéristiques techniques des matières, ainsi que les fiches décrivant les caractéristiques techniques des matières et les exigences reliées aux essais d'approvisionnement (le cas échéant).

3. Afin de permettre au bénéficiaire d'acheter les articles entièrement fabriqués que le fournisseur achète habituellement auprès de vendeurs choisis pour les intégrer aux produits ou afin d'aider le bénéficiaire à prendre, avec les vendeurs recommandés par le fournisseur, ses propres dispositions pour obtenir des licences de fabrication pour fabriquer à [ ] les articles normalement achetés, le fournisseur remettra une description de ces articles, le catalogue des vendeurs et la liste des vendeurs approuvés et recommandés. Ces vendeurs seront en mesure de fournir les articles suivants :

Si le fournisseur ne peut obtenir les caractéristiques techniques des matières, ou si les vendeurs des matières approuvées par le fournisseur ne veulent ou ne peuvent desservir le bénéficiaire, le fournisseur s'engage à faire de son mieux pour l'aider à trouver des matières ou des sources d'approvisionnement de rechange.

B. Procédés de fabrication

Le fournisseur transmet les procédés suivants, utilisés pour la fabrication des produits :

Ces procédés seront conformes aux dessins de fabrication, aux fiches de planification, au manuel de contrôle de la qualité et aux programmes d'inspection.

Les fiches de planification correspondant aux dessins de fabrication, lesquelles décrivent chaque étape de la fabrication de chaque élément, seront fournies sous forme de microfiches. Les fiches de planification indiquent en outre la durée estimative ou prévue de chaque opération, ainsi que le code d'aptitude (qualifications) de l'employé.

Une description des qualifications relatives à chaque code d'employé indiqué sur les fiches de planification sera également fournie.

C. Installations de fabrication

Le fournisseur remettra des renseignements techniques sous forme de documents décrivant les installations nécessaires à la fabrication des produits. A cet égard, le fournisseur assumera un rôle consultatif puisque, se fondant sur son expérience dans la fabrication des produits, il examinera les plans du bénéficiaire, lui donnera son opinion et formulera ses recommandations. Le fournisseur remettra au bénéficiaire une description complète des installations, qui fera notamment état de leurs principales dimensions et de leur capacité, ainsi que du nom de ceux qui lui fournissent les matières qu'il utilise à son usine de [ ]. Ces installations peuvent comprendre :

D. Outillage

Le fournisseur remettra au bénéficiaire la description et les dessins (le cas échéant) de tout l'outillage spécial qu'il utilise pour la fabrication des produits, soit, entre autres :

E. Planification de la production

Le fournisseur remettra au bénéficiaire des exemplaires des calendriers de production qu'il utilise pour la fabrication des produits initiaux fournis pour le système [ ] proposé pour [ ]. Les spécialistes techniques du fournisseur qui connaissent bien le contrôle de la production des produits et toutes ses facettes (ordonnancement, commande de matériaux

et acheminement des matières) seront mis à la disposition du bénéficiaire à [ ] pour que leurs homologues auprès du bénéficiaire puissent les consulter sur les méthodes et les systèmes de contrôle de la production que le fournisseur utilise et que le bénéficiaire se propose d'utiliser. A partir de ces consultations, le bénéficiaire décidera lui-même des systèmes qu'il entend mettre en oeuvre pour contrôler efficacement la fabrication des produits.

F. Contrôle de la qualité

Le fournisseur remettra au bénéficiaire toutes les modalités, instructions et documents de contrôle de la qualité qu'il utilise pour la fabrication des produits à son usine de [ ], soit, entre autres :

1. le manuel de contrôle de la qualité;

2. les programmes d'inspection individuels relatifs à chaque produit, qui décrivent la séquence de fabrication, l'acceptation des matériaux, les inspections et les points de retenue aux fins d'inspection par le client;

3. les instructions relatives aux modalités de contrôle de la qualité, qui décrivent la marche à suivre pour des éléments tels que :

4. le déroulement des essais non destructifs et les critères d'acceptation pour tous les essais effectués avec les produits, soit, entre autres :

5. toutes les instructions relatives au système de contrôle de la qualité, soit, entre autres :

   a) le contrôle des dessins;

   b) le contrôle de la transmission des documents à partir du service de commercialisation jusqu'à celui du génie, sans oublier la conception et le poste de travail;

   c) l'approbation des vendeurs;

   d) le contrôle, la manutention et l'identification des matières livrées;

   e) les méthodes d'échantillonnage;

   f) le rapport des erreurs de fabrication;

6. la vérification des comptes des vendeurs et de toutes les opérations du fournisseur, de la commercialisation à l'expédition inclusivement;

7. tous les dossiers d'inspection pour chacun des produits fabriqués par le fournisseur pour être utilisés à [ ];

8. la liste des indicateurs, des instruments et de l'outillage nécessaires au déroulement des inspections;

9. les modalités et les rapports relatifs aux essais pour chacun des produits fabriqués par le fournisseur pour être utilisés à [ ].

Toute la documentation relative au contrôle de la qualité fournie au bénéficiaire correspondra à celle qu'a utilisée le fournisseur au cours de la fabrication des produits fournis pour [ ].

Pour compléter la remise de cette documentation, les ingénieurs du contrôle de la qualité, employés par le fournisseur, dirigeront des programmes de formation à [ ] pour permettre au bénéficiaire de se familiariser complètement avec toutes les facettes du système de contrôle de la qualité du fournisseur; le fournisseur participera à la mise en oeuvre de ce système aux installations du bénéficiaire à [ ].

Le programme de contrôle de la qualité utilisé par le fournisseur, à son usine de [ ], respecte les exigences de l'office des normes [ ].

Au moment de la mise en oeuvre du programme de contrôle de la qualité dans les installations du bénéficiaire, le fournisseur examinera le système et établira, dans un rapport officiel, s'il juge que le programme est convenable ou non.

Le bénéficiaire assumera seul la responsabilité d'obtenir toute attestation ou approbation de son système de contrôle de la qualité que l'organisme [ ] est susceptible d'exiger. Le cas échéant, le bénéficiaire aura le droit d'utiliser le rapport du fournisseur dans le cadre des modalités d'approbation.

ANNEXE O

RÉSUMÉ D'UNE ÉTUDE DE CAS

Deux inventeurs, A et B, entreprennent, dans le cadre de leur emploi, la mise au point d'un appareil de vérification des plaquettes de silicium. L'employeur dirige une entreprise dans le domaine de l'électronique, mais ne produit pas ce genre d'appareils de vérification. Pendant la période de mise au point de l'appareil, A et B demandent à leur employeur la permission de consacrer plus de temps, de ressources et de fonds de l'entreprise à leur projet et à sa commercialisation. Après analyse de sa stratégie commerciale, l'employeur refuse de leur offrir son aide. L'inventeur A quitte son emploi et, de concert avec B, qui conserve son poste, continue de travailler à la mise au point d'un prototype de première génération de l'appareil.

Par la suite, B quitte son emploi pour constituer avec A une société, la Néoco, à l'intérieur de laquelle ils poursuivent leurs travaux pour produire un modèle de deuxième génération. La Néoco entreprend la commercialisation de l'appareil et les ventes connaissent un certain succès, mais on s'aperçoit qu'il faut investir davantage pour perfectionner l'appareil et réaliser l'expansion des installations de commercialisation et de distribution.

Une société de capital de risque, la Risco, souscrit au capital-actions de la Néoco après étude de la technologie relative à l'appareil. Grâce aux capitaux supplémentaires fournis par la Risco, la Néoco entreprend un programme de développement et de commercialisation plus dynamique pour son appareil de troisième génération.

Pour mieux répondre à la demande croissante au Canada, la Néoco cède, aux termes d'un accord, la production de l'appareil à un sous-traitant, se réservant le droit d'acheter tous les appareils fabriqués par ce dernier.

Ayant constaté que, à cause de divers facteurs d'ordre commercial, elle ne sera pas en mesure de desservir le marché européen, la Néoco conclut un accord verbal de licence avec une société, la PDL, qui se chargera de produire et de distribuer l'appareil en Europe.

La Néoco décide alors de déposer une demande de brevet pour l'appareil au Canada, ainsi qu'aux États-Unis. Ayant quitté la Néoco après avoir aliéné ses actions, le partenaire B a élu domicile en Asie du Sud-Est et il est impossible de le retrouver.

Par ailleurs, l'ex-employeur de A et de B, s'apercevant des bénéfices considérables qu'il pourrait tirer de l'appareil, communique avec la Néoco et la Risco pour faire valoir que la technologie relative à l'appareil lui appartient. Le sous-traitant et la PDL craignent que les

droits qu'ils ont acquis ne soient menacés. Après de longues négociations, l'ex-employeur de A et de B convient de fournir des fonds supplémentaires à la Néoco, et de devenir ainsi actionnaire au même titre que A et la Risco.

Les accords de technologie manquants

La préparation, en temps opportun, d'accords de technologie portant sur tous les aspects de la propriété, ainsi que sur les questions connexes, aurait permis de réduire le nombre des conflits -- et de sources d'inquiétudes -- qui se sont manifestés, voire de les éliminer. De telles difficultés auraient pu être évitées si l'on avait, entre autres, eu recours aux instruments suivants :

1. un accord de confidentialité et de propriété des inventions entre l'employeur et A, de même qu'entre l'employeur et B;

2. un accord de cession transférant, de A et B à l'employeur, les droits relatifs à la technologie de l'appareil;

3. un accord de confidentialité et de propriété des inventions entre A et la Néoco, de même qu'entre B et la Néoco;

4. un accord de cession transférant, de A et B à la Néoco, les droits relatifs à la technologie de l'appareil;

5. des garanties et des déclarations de la Néoco sur la propriété et les droits relatifs à la technologie de l'appareil, dans le cadre d'un accord de participation entre la Risco et la Néoco;

6. des dispositions relatives aux licences, dans le cadre d'un accord écrit de sous-traitance entre la Néoco et le sous-traitant;

7. un accord de licence écrit entre la néoco et la PDL.

8. une renonciation, de la part de l'employeur, à toute revendication sur la technologie de l'appareil, dans le cadre d'un contrat de participation entre l'employeur et la Néoco.

ANNEXE P

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

TEXTES

1. Licensing Law Library, The Clark Boardman Company, Ltd., New York :

- Licensing Law and Business Report, édité par Finnegan, Henderson, Farabow et Garrett.
- Manual on Licensing Procedures in Member Countries of the United Nations Economic Commission for Europe, préparé sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
- The Law and Business of Licensing, édité par Marcus B. Finnegan et Robert Goldscheider.
- The Law and Business of Licensing: Licensing in the 1980's, édité par Tom Arnold et Robert Whipple.
- Robert Goldscheider, Technology Management Handbook, (édition de 1984).
- Lawrence J. Eckstrom, Licensing in Foreign and Domestic Operations.
- Robert Goldscheider, Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations, The Forms and Substance of Licensing.
- L. W. Melville, Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing.
- Arbitration and the Licensing Process, édité par Robert Goldscheider et Michel de Haas.
- Licensing Law Handbook, (édition de 1984), édité par Arnold, White et Durkee.

2. Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements, Development and Transfer of Technology Series, n° 12 ", Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Vienne, 1979.

3. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Genève :

a) Licensing Guide for Developing Countries, Genève, 1977 [Publication de l'OMPI n° 620(E)];

b) Model Law for Developing Countries on Inventions, vol. I, Patents, 1979, et vol. II, Know-how, 1980.

4. Domestic and Foreign Technology Licensing, publié sous la direction de Tom Arnold, Practising Law Institute, New York, 1984.

5. Current International Legal Aspects of Licensing and Intellectual Property, édité par W. R. Brookhart, S. M. Leach et B. D. Tobor, American Bar Association, Chicago, 1979.

ARTICLES

1. Bell, G. R., Protecting and Licensing Trade Secrets and Know-how under Canadian Law, in 4 Licensing Law and Business Report 205, 1982.

2. Bereskin, Trademark Licensing and Registered Users in Canada, in 11 Canadian Patent Reporter (2d) 244, 1973.

3. M. Finnegan, International Patent and Know-how Licensing, in 15 Industrial Property 225, 1976.

4. D. French, Licence or Joint Venture? The Options Explained, in 80 Patent and Trade Mark Review 347, 1982.

5. Maybee, Technical Information Licensing Agreements, in 42 Canadian Patent Reporter 99, 1965.

6. Primak, Technology Licensing in Canada, in 38 Canadian Patent Reporter (2d) 113, 1979.

7. Slough, Problems in International Licensing of Industrial and Intellectual Property, in 2 CAN-U.S. Law Journal 209, 1979.

8. Winzer, Assessing Licensing Ventures, VIII Les Nouvelles 137, 1983.